2012 年度台湾特許制度と侵害訴訟概要紹介

20120701

＊お願い：
「2012 年度台湾特許制度と侵害訴訟概要紹介」は 2012 年 7 月現在台湾で施行されている特許（専利）法及び知的財産案件審理法、又は民事訴訟法諸関連法規と実務に従って編纂されたガイドブックです。
台湾専利法の改正法は、2013 年 1 月より施行される予定となっていますが、その内容は未だ本ガイドブックに編入されていないので、ご留意下さい。

第一部　台湾の経済/産業革新の実態と特許出願事情の紹介

第二部 特許出願と審査手続きの留意点

1　台湾特許出願段階の留意点

1-0　特許の種類と職務発明特許の問題
1-0-1　台湾専利法における特許の種類
1-0-2　職務発明特許の問題

1-1　特許優先権主張可能、但し優先権期限は優先権日より 12 ヶ月までのみ
1-1-1　概要
1-1-2　優先権期限＝優先権日より 12 ヶ月以内
1-1-3　特殊出願における優先権日の特定

1-2　出願日確保の提出必要書類及び記載形態と内容
1-2-1　新規特許出願に必要な書類
1-2-2　補完書類の提出期限

1-3　特許出願における対応出願関連の情報提供（情報開示）の義務について

1-4　産業利用性
1-4-1　基本定義
1-4-2　判断基準

1-5　新規性に関して
1-5-0　基本定義
1-5-1　新規性喪失の判断基準
1-5-2　新規性喪失の例外規定を適用できる状況

1-5-2-1　適用できる期限
1-5-2-2　出願の段階で宣告必要
1-5-2-3　証明書類の提出
1-5-2-4　新規性喪失例外規定の適用現状

1-6　進歩性の問題
1-6-0　進歩性の概念
1-6-1　進歩性の判断基準と実例

2　審査経過に於ける留意点

2-1 審査請求制度
2-1-1　審査請求制度―期限は出願日より 3 年間以内
2-1-2　優先審査請求
2-1-3　加速審査制度
2-1-3-1　加速審査請求の理由
2-1-3-2　加速審査申請の利用状況

2-2　公開制度に関する留意事項
2-2-1　通常公開
2-2-2　公開公報の公開延期請求：不可
2-2-3　早期公開の請求：可
2-2-4　公開されない案件

2-3　審査段階の手続きについて
2-3-1　OA の種類及びそれに対する答弁書の提出期限
2-3-1-1　審査意見書＝OA の内容
2-3-1-2　答申書の提出期限
2-3-2　明細書、クレーム及び図面における自発補正の期限
2-3-2-1　特許出願について
2-3-2-2　実用新案について
2-3-2-3　意匠出願について
2-3-3　クレーム、明細書の形態及び補正と訂正の内容面の問題
2-3-3-1　クレームの形態に関する規定
2-3-3-2　補正と訂正の問題
付録■よく見られるクレーム補正の原因事項
■クレーム翻訳の問題点
2-3-4　意匠について

2-3-5　分割出願と二重出願
2-3-5-1　分割出願できる時期：特許査定又は拒絶査定前
2-3-5-2　分割出願の出願人と親出願の出願人が一致すること
2-3-5-3　分割出願に対して継続審査を行う
2-3-5-4　特許出願における分割出願の審査請求
2-3-5-5　二重出願
2-3-6　面接及び資料提供
2-3-7　審査と再審査
表 1 台湾特許、意匠出願のプロセス
表 1A 台湾特許出願における早期公開及び実体審査請求のプロセス
表 1B 台湾実用新案出願のプロセス
表 2 台湾特許査定及び登録査定から権利期間満了
表 3 台湾特許行政救済
表 3-1 知的財産行政訴訟審理手続きの概要
表 4 無効審判請求の流れ
表 5 年金納付作業の流れ

3　特許査定以後の留意点

3-1　公告及び年金納付

3-2　無効審判
■付録　台湾特許無効審判制度の一覧表
■　台湾無効審判制度とその行政救済制度の関連事項

3-3　特許侵害及び権利行使
3-3-0　特許権権利範囲の解釈について
3-3-1　知的財産裁判所とその管轄事件
3-3-1-0　知的財産裁判所の管轄権及び構成
3-3-1-1　知的財産権の管轄案件
3-3-2　特許侵害訴訟の攻撃及び防御手段と他の実務問題点
3-3-2-0　特許権者側の準備事項
3-3-2-1　特許権者側の攻撃手段
3-3-2-2　侵害者とされる側の防禦
3-3-2-3　特許侵害訴訟の実務問題点
3-3-3　実用新案の権利行使
3-3-4　特許侵害訴訟の出費予算

2012 年度台湾特許制度と侵害訴訟概要紹介

20111201

第一部　台湾の経済/産業革新の実態と特許出願事情の紹介
――安定成長を続ける台湾の産業貿易と一層強まる産業界・行政・学会の知的財産権事業重視の姿勢

1　世界第 4 位の投資環境評価を維持する台湾

米国の BERI（ビジネス環境リスク情報社）が 2010 年に行った最新の「世界各国の投資環境リスク評価報告書」に於ける「投資環境評価ランキング」のなかで、台湾は 75 点の高 POR 得点で（POR：Profit Opportunity Recommendationr・利得機会推奨）前年度より進級して世界第 4 位に並んだ。それは一位からのシンガポール、スイス、とノルウエーに次ぐ優位である。

この評価実績によって、台湾は投資環境評価の 1A 級の格付けを維持し、低リスクで投資回収率が良好な制度を機能させていることを示している。BERI は自主独立な現状を維持しながらも、中国との関係が更に改善され、経済貿易の活性化が進み、金融改革と産業革新などの施策が実り、今後の数年間に渡る投資環境の改善が更に見込まれるので、世界最優良の投資対象国に入るだろうと注目している。

この評価は主に

(1)企業運営リスク　「外資に対する政策、民間企業に対する保障、労働コスト対資本比、政策の一貫性、文官体制の強固さ、国際収支の健全性、長期融資とベンチャー資金の調達利便性、経済成長率、短期信用と融資環境、インフレ指数、労働力の専門度、為替の自由度、契約の遵守度、地方経営協力体制及び交通運輸インフラ環境等 15 小項目」

(2)政治リスク「外部介入要素、内部安定要素及び潜在影響要因」; 及び

(3)為替リスク「外貨法令体制の健全性、外貨収益能力、外貨残高、及び海外負債によるリスク等 4 小項目」の三大項目に於ける評価点数を集計して行われる。このように具体的な評価項目の検証で実態を捉えているので、評価の結果の信頼性が高い。台湾は全体的に安定成長を続けていると見られている。

その他、EIU 英国 Economics シンクタンクの 2009－2013 年度の主要国家の「イノベーションカ」ランキングにおいて、台湾は第 6 位(日本、スイス、フィンランド、ドイツ及び米国に次ぐ)の優位として評価されている。2010 年度の IMD 競争力のランキングも、世界第 8 位の優位に輝く。

2008 年以来の金融危機も見事に乗り切り、安定成長を保っている現況が、台湾の経済力の裏づけとして、注目されている。経済成長率も、やや低迷気味の 2008 年と 2009 年を経て、2010 年には 10%を超え、強力な勢いを見せている。

2 専門化が進む台湾の主力産業技術分野----中核の光電産業が継続発展

経済の全般的な安定成長の環境に恵まれ、台湾のハイテク産業分野は更なる成長を遂げている。光電産業が躍進する中、特に半導体産業と TFT-LCD 本体と周辺産業の発展が注目され、台湾の中核産業として更に発展と進化を続けている。

90 年代中期より、コンピュータ周辺機材の製造産業に続き、大きく躍進してきた台湾の半導体製造産業は、2000 年に入って更に進化を遂げてきた。潤沢かつ莫大な資金力と高度化する効率運営管理を受けて、2008 年度には既に年間 1.6 兆元(6 兆円ほど)の生産高に達している。世界有数の半導体産業大手のメーカー地位を、台湾の企業が数社も占めて、生産高の市場シェアも世界トップレベルに達している。製造のみならず、設計と開発の技術も躍進している。

同じく 90 年代より発展してきた TFT-LCD の製造産業も、99 年から 08 年にかけて約 2 兆元の投資を受けてきた成果があり、06 年度は生産高 1.4 兆元(4.2 兆円)ほどの主力産業に成長してきた。TFT-LCD 産業に於いても、更に高度技術集約の川上にある材料設備分野に対する投資が拡大し、活発な合併連衡の結果、世界最大の製造規模を確立しつつある。その他の関連のハイテク産業も連動して更に目覚しい発展を遂げている。ワイアレスランとノートブックの周辺産業を始め、メモリ、IC テスト、ウエハ、光デスク、通信モバイル関連部品、及びナビ設備など多数のハイテク分野に於いても、世界市場シェアのトップ三位に入っていて、名実共に世界のシリコンアイランドとして知られている。

3 台頭しつつある新たな産業分野

従来の主力産業を堅守するばかりでなく、台湾の政府と産業界は既存の産業基盤を生かして、台頭しつつある新しい技術とサービスの分野においても次々に開発を進めている。2002 年度の施策の一環として推進されてきた重点産業は､他にデジタルコンテンツ産業とバイオテクノロジー及び医薬産業がある。

このプロジェクトの中期目標は､台湾のソフト業界が中国語圏のコンテンツビジネス産業の主役になることであり、台湾政府はソフトウェアの特別工業団地の設置と、研究開発に取り組むジョイントベンチャーの助成につながる措置の導入及び人材育成のプログラムを積極的に展開している。現在、台北市南港区及び内湖区は既に新興のソフトウェアメーカーの専門工業団地として栄えている。高立地条件で優秀な人材と企業を大量に誘致しており、ソフト産業の基盤が次第に固まっている。

医薬と生命科学産業の基盤作りのため､専門学院と企業による人材育成企画と専門コースを増設、高級研究施設の開設を誘致するプログラムが進行している。生物医薬技術関連の特許出願と技術提携も徐々に増加している。

4 多元的に発展するハイテク産業

その他、既に成長規模が世界トップクラスクラスまでに伸びていて、台湾の主力産業として発展している業種も多く現れている。IC サブストレート産業が持続的発展を遂げ、台湾企業の生産高は世界のトップレベルに達し、2010 年度は 8%の成長を遂げ、IC 関連産業の生産高も 6 兆円に近づき、成長率 43%に達しているが、これは世界の平均 IC 産業の成長率の 30%を遥かに上回っている。又、ナノテク等革新技術の導入と応用は、既存産業の革命的な成長に寄与し、IT 産業、オンラインビジネス、通信モバイル産業、オプティカルディスク、精密機械、海洋深層水を始めとする資源の効率利用の産業､健康志向の向上と中高年層人口の増加にともない注目される医療機材産業、及び FRID (RADIO FRECUENCY ID)　チップ関連産業等の革新技術分野の規模拡大や研究開発と設備投資も成果を上げている｡台湾の企業は従来からの高度な製造効率の実力をベースに、研究開発に対する注力を増やし、競争力を強化している。

5 画期的なインフラ建設ラッシュがもたらす発展の契機－インフラ整備とソフト産業革新によるサービス産業の革命

また、ブロードバンドの高普及率をベースに、サービス産業の自動化とオンライン化が進んでいるほか、ヒューマンサービスの進化も注目されている。世界一のコンビニアンス・ストアの普及が拍車をかけて、台湾では流通サービスに革命がもたらされている。それに連動して、ファイナンスサービス、エンタテインメント産業、セキュリティ産業、医療産業の変貌が実現されつつある。

既に 2007 年元日より正式に開通した画期的な交通インフラプロジェクト「台湾南北縦貫高速鉄道」＝愛称「台湾新幹線」は、台湾に衝撃的な距離革命をもたらした。それと相まって、各地域の都市計画と MRT の建設が相次ぎ完成或いは増設され、台湾は先進国の開発レベルに一歩近づき、産業技術のほか、生活、文化、環境全般に於いて大いに躍進することが期待されている。

6 台湾産業界の知的産業意識の躍進的な台頭とその実績

製造業の継続的な発展とサービス産業の進化革新を確保するために、又、次世代産業の確立又は優勢を保つために､特許を始めとする機能する知的財産権の取得事業と権利行使及び他社の権利に対する防御の実戦力等を確保することが緊急の課題である。

台湾の企業界では近年、米国を始めとする主要市場での IP 紛争や訴訟事件の当事者となった体験を通して、IP 競争力に対する認識を強化してきた。その強烈な認識の現れとして、台湾企業は国内外の特許出願件数を倍増して、まず大量の特許権で技術攻防戦に備え、乃至実行している。

その結果、台湾国内の企業による特許出願件数の成長は勿論、90 年代末以来台湾企業は米国での第三位或いは第四位の特許権利者(或いは出願者)グループとなった。日本向けの台湾企業の特許公告件数も国別合計で第三位乃至第二位ほどの高いランクにのし上がっている｡台湾企業の特許権利が集中する分野は、やはり産業規模に正比例し、半導体技術、基本電子電路と通信モバ

イル、光学設備、半導体応用設備と情報技術等の分野がそれぞれ 17%、12%、10.7%、7.3%、6.7%を占める。それは PCT の平均統計数値をはるかに上回っている。

2010 年度の「世界経済論壇 (Word Economic Forum, WEF)」の「世界競争力報告」統計によれば、台湾は大学卒業生の人口に対する比率が、第 13 位で千人中 58.2 名となっている。一方、研究事業人員比率は、世界第 8 位で千人中 10.05 名となっている。何れの統計も、台湾の技術研究開発の基盤の実力を物語っている。

権利取得活動の実績が上がっているほか、権利行使の攻防活動も活発化してきた。特に特許権の権利行使事件が、特許侵害の刑事罰則が 2003 年頃より廃止されたにもかかわらず、民事などの手段を通じて活発な様相を呈してきている。台湾の産業界全体の知的財産権に対する重視の姿勢が露になっている。

知的財産権の取得と運用が日増しに重視されるなか、台湾では技術研究開発の拠点が増えている他、知的財産権法制度の研究事業と知財専門家を養成する機構も急速に増加している。国公立と私立の大学院が知財関連の専門コースを数多く開設している一方、政府も各主力の研究と教育の専門機構が IP 学院を数多く設置している他、ネットワーク化された IP のヴァーチャル学院も開設され、主務官庁 IPO の参画と国のバックアップに基づいて、従来の文科系一色の法律教育の不足を補う、科学技術の脈動に馴染める法律家を中心とする多様な IP 人材の育成に注力している。台湾の IP 新時代の到来を告げるように、2008 年 7 月より IP 裁判所が正式発足し、それに伴い、台湾はプロ IP 時代を迎え、産業革新と技術発展をサポートするインフラが更に完備されてきている。

台湾は官民の協力で、産業革命の到来に備えて、産業基盤の強化と共に、IP 人材プールを充足させ、知的財産権の保護と法体制の運用の健全化と高度化を推し進めている。

第二部 特許出願と審査手続きの留意点

1 台湾特許出願段階の留意点

1-0 特許の種類と職務発明特許の問題

1-0-1 台湾専利法における特許の種類

第 1 条 発明と考案の奨励、保護、及び利用を図ることにより、産業の発達に寄与する目的をもって、本法を制定する。

第 2 条 本法で特許とは、次の三つの種類に分ける。

一．発明特許

二．実用新案

三．意匠

1-0-2 職務発明特許の問題

第 7 条 被用者（従業員）が職務により完成した発明、実用新案、又は意匠について、その特許出願権及び特許権は使用者に属し、使用者は被用者に適当な報酬を支払わなければならない。

但し、契約に別段の約定がある場合はその約定に従う。

前項の職務上の発明、実用新案、又は意匠は、被用者が雇用関係中の職務の遂行において完成した発明、実用新案、又は意匠をいう。

一方が出資し、他人を招聘して研究開発に従事させるときは、その特許出願権及び特許権の帰属は双方の契約の約定に従う。 契約に約定がない場合は、発明者又は創作者に属する。但し、出資者はその発明、実用新案、又は意匠を実施することができる。

第 1 項、前項の規定により、特許出願権及び特許権が使用者又は出資者に帰属するときは、発明者又は創作者は氏名表示権を享有する。

第 8 条 被用者が非職務上において完成した発明、実用新案、又は意匠について、その特許出願権及び特許権は被用者に属する。但し、その発明、実用新案、又は意匠は使用者（雇用主）の資源又は経験を利用したものであるときは、使用者は合理的報酬を支払ったうえで、当該事業において、その発明、実用新案、又は意匠を実施することができる。

被用者が非職務上において発明、実用新案、又は意匠を完成したときは、直ちに書面をもって使用者に通知しなければならない。必要がある場合は、創作の過程についても告知しなければならない。

使用者が前項の書面通知が送達された日から 6 ヶ月以内に被用者に対して反対の表示をしなかったときは当該発明、実用新案、又は意匠を職務上の発明、実用新案、又は意匠として主張することができない。

第 9 条 前条の使用者と被用者の間に結ばれた契約であって、被用者がその発明、実用新案又は意匠による権益を享受できないようにしたものは、無効とする。

第 10 条 使用者又は被用者が第 7 条及び第 8 条に定めた権利の帰属について争議があって、協議を達成したときは、証明書類を添付して、特許所管機関に権利者名義の変更を申請することができる。特許所管機関は必要があると認めたときは、当事者にその他の法令により取得した調停、仲裁又は判決の書類を添付すべき旨を通知することができる。

■報奨金及び補償金

「報奨金、補償金は給与・賞与に含める」という契約の合法性に関する論議。

一般的に、被雇用者が雇用者に対して、職務上の発明の対価である「報酬」を請求するという案件は、台湾にはあまりない。台湾でよく生じる紛争は、被雇用者が先に自己の名義で特許を出願して特許権を取得した後、雇用者が当該特許は職務発明であると考え、専利法の規定に基づき、被雇用者に対して当該特許権の返還請求、或いは特許権及び特許出願権の帰属についての確認請求を行うというものである。

前記の「報酬」を、「研究発明奨金（和訳：研究発明賞与）」或いは給与に含めるとし、雇用者が別途給付しないという契約の有効性については、専利法第 7 条第 1 項において、「被雇用者が職務により完成した発明、実用新案、又は意匠（注：「専利」と総称する）について、その専利出願権及び専利権は使用者に属し、雇用者は被雇用者に適切な報酬を支払わなければならない。但し、契約に別段の約定がある場合はその約定に従う。」と規定されている。したがって、契約自由の原則に基づき、労働契約において、雇用者は適切な報酬を支払わなければならないという規定を排除する旨、別途約定することがでる。

また、実務上、「研究開発職員」である被雇用者が、雇用者に給与の他、別途適切な報酬を支払うよう請求する権利を有するか否かという案件につき、台湾高等裁判所は次のように認定している。被雇用者は、設計職務により、毎月 7 万元の給与を受領しており、これは適切な報酬であり、雇用者は別途給付する義務はない、との判断を示した（台湾高等裁判所の 93 年度労上易字第 31 号判決をご参照）。上記裁判所の見解は、おそらく本案件の被雇用者が研究開発のために雇用されたという背景と関係があると思われる。

1－1　特許優先権主張可能、但し優先権期限は優先権日より 12 ヶ月までのみ

1－1－1　概要

台湾は WTO に加盟しているので、同 WTO 加盟国向けの第一次出願を基礎出願としての特許優先権主張が受理される。但し優先権期間は優先権日より 12 ヶ月のみとなっている。

（1. 出願人が世界貿易機関の加盟国又は中華民国と相互に優先権を認めている外国において、法により最初に特許出願をし、且つ最初の特許出願の日から 12 ヶ月以内に同一の発明について、中華民国に特許出願をしたときは、優先権を主張することができる(専 27、108 新型準用、129 新式様準用)。　2. 優先権を主張するときは、特許出願と同時に声明を提出し、並びに願書に外国において出願をした日及び同出願が受理された国の国名を明記しなければならない。出願日より 4 ヶ月以内に優先権証明書を提出しなければならない (専 28、108 新型準用、129 新式様準用)）

Q. 優先権基礎出願の出願人と台湾出願の出願人とは一致が要求されない。

＜例＞日本での出願の出願人は A 社及び B 社であるが、台湾で出願する際、日本出願の優先権を主張して A 社のみを出願人とすることは可能か？

審査官は、優先権主張の基礎となる基礎出願の出願人と台湾出願の出願人とが一致するか否かを審査しない。台湾知的財産局は、出願人が既に権利の譲渡を済ませた上、台湾で出願すると推定し、実際出願人が出願権を有する正当な出願権利者であるかについて、証明証書などの提出を命じることはしない。将来出願権の帰属を巡る紛争が起きた場合、法廷に於ける訴訟でクリアすることに頼るしかない。

1—1—2　優先権期限＝優先権日より 12 ヶ月以内

台湾は PCT に加盟していない。但し PCT「最初」の特許出願を基礎出願として、12 ヶ月以内の期限に於いては台湾でも優先権主張の受理が認められる。

1－1－3　特殊出願における優先権日の特定

最初の出願にかかる内容に限って優先権の主張が可能である。そのため、米国の「継続出願 - Continuation Application;Continuation-in-part Application」若しくは「仮出願-Provisional Application」に於いては、その内容がいつの出願で最初に記載されたかによって、優先権日の起算日に違いが生じる。原則上第一次の出願のクレームか明細書に記載されていない内容に限って、後発の出願の出願日を優先権日とすることが可能である。

Q.　台湾・中国による知的財産権保護協力協定を利用した優先権の主張について——日本企業が中国に研究所を設立し、中国で完成した発明について台湾で特許出願を行う際に注意すべき点

1　中国改正特許法における秘密保持審査の日本企業に対する影響

中国専利法第 20 条により、中国で完成した発明を外国へ特許出願又は実用新案登録出願したい場合、事前に国務院の専利行政部門に申告し秘密審査をしてもらわなければならない。この規定に違反する場合、外国へ出願した特許又は実用新案の中国対応出願は登録が拒絶される

こととなる。

日本企業が中国で研究所を設立し、そこで完成した発明は中国専利法第 20 条に規定された「中国で完成した発明」の条件に合致するので、同条の規定に従わなければならない。即ち、当該発明を台湾で特許出願を行う前に中国の国務院の専利行政部門に秘密審査を請求し、審査の結果が下りてから台湾で特許出願を行わなければならない。

補足説明

日本企業が中国で研究開発し、完成した技術については、中国特許法第 20 条及び実施細則第 8 条に基づき、まず、中国で秘密保持審査を申請しなければならず、さもなければ中国で行った特許出願は特許を受けることができなくなる。

秘密保持審査の申請後、中国における知識産権局が、もし当該発明は、**国家の安全又は重大な利益に関わる**可能性があるものと認めた場合、秘密保持審査の通知を行う。しかし、もし申請者が、申請した後、**四ヶ月以内に**前記の秘密保持審査通知書を受領しなかった場合、外国で特許出願をすることができる。また、申請者が、中国知識産権局による秘密保持審査通知書を受け取った後、秘密保持審査申請をした最も早い期日より**六ヶ月以内に**、秘密保持を必要とする決定を受けなければ、外国で特許出願をすることができる。

中国に申請した秘密保持の審査は、秘密保持を必要としない旨の通知書を受領するか、秘密保持を必要とする何らかの決定を受けなければならず、そうして始めてその他の国に特許出願をすることができる。

従来、台湾、中国の間では相互に優先権を認めていなかったため、その秘密保持審査期間が、技術保護の空白期になり、中国で完成した技術を同時に台湾においても特許出願しようとする日本企業にとっては、相当な影響を及ぼすことになった。例えば、日本企業は、中国で研究開発した技術について 2010 年 2 月 1 日付で中国の知識産権局に特許出願を行うと同時に、秘密保持審査を申請し、中国の知識産権局より秘密保持を必要としない通知を受けた後、2010 年 6 月 1 日に台湾で特許出願を行っても、2010 年 5 月 1 日に既にその他の企業が、先に同一の技術をもって、台湾で特許出願を行ったときは、前記の中国で研究開発した特許の出願も、台湾で優先権を主張することができないので、先願原則に基づき、前記の日本企業が台湾で出願した 6 月 1 日の出願日は、その他の企業による 5 月 1 日の出願日より後れることになる。

2　台湾と中国間の特許優先権相互承認の実現

このため、台湾、中国間の特許優先権の相互承認の重要性が極めて高いことは明白である。双方間の努力の結果、2010 年 11 月頃より、台湾と中国間の優先権(特許出願及び商標出願)の相互承認合意が正式に発効した。2010 年 6 月 29 日に調印された知的財産保護協力協定により台湾と中国の両方は相手の優先権主張を認めることに合意した。台湾若しくは中国に 2010 年 9 月 12 日以降に出願された最初の特許出願案件に基づいて、出願人は 2010 年 11 月 22 日以降台湾若しくは中国で特許出願の優先権を主張することが可能となった。

但し、台湾側は優先権主張の出願人の国籍に関して制限しないのに対して、中国では台湾国民に限定して台湾の最初出願に対する優先権の主張を認め、外国人の台湾最初出願に関しては優先権の基礎出願としての効力を認めないスタンスとなっている。(2011 年 2 月 28 日現在)

台湾側としては、中国での最初出願さえあれば、WTO の基準どおりに台湾での出願人と優先権基礎出願の出願人の同一性とその国籍など問わずに、一律台湾での出願の優先権を承認する完全な体制を整えている。その点、中国側の優先権体制は、台湾国籍の出願人に対してのみ認められ、外国国籍の台湾基礎出願の出願人の基礎訴出願案件に対しては、優先権の主張を承認しない体制を維持している。しかし、当分の合意の実現によって、日本をはじめとする中国で最初の基礎出願をする必要のある発明者や企業にとって、中国の最初出願を台湾で優先権を主張できるメリットだけでも十分出願人の役に立つかと思われる。

Q．　優先権の主張がある特許出願に於いて、出願後に譲渡がなされる場合、優先権の主張の効果が影響を受けることがある。：

1　特許査定前に譲渡される場合；

(1) 出願権を譲受けるものが全員 WTO 加盟国の国民の場合、優先権主張の効果に影響はない。；

(2) 出願権を譲受ける者が優先権主張に関する互恵承認国若しくは WTO 加盟国の国民でない場合、その優先権の主張は受理されない。

2　特許査定後に譲渡される場合；

譲受けるものが互恵承認国若しくは WTO 加盟国の国民であるか否かと関係なく、優先権主張の有効性に影響がない。

1－2　出願日確保の提出必要書類及び記載形態と内容

第 14 条　発明特許又は実用新案に係る出願をするものは、願書に次に掲げる事項を明確に記載しなければならない。

一．発明又は考案の名称
二．発明者又は考案者の氏名、国籍
三．出願人の氏名又は名称、国籍、住所・居所又は営業所。代表者がいるときは、代表者の氏名も明記しなければならない。
四．特許代理人に委任するものは、その氏名、事務所

次に掲げる場合のいずれに該当するときは､出願書類にこれを声明しなければならない。

一．本法第 22 条第 2 項第 1 号、第 2 号、第 94 条第 2 項第 1 号、第 2 号に定める事実を主張する場合。
二．本法第 27 条第 1 項に定める優先権を主張する場合。
三．本法第 29 条第 1 項に定める優先権を主張する場合。
四．生物材料又は生物材料を利用したものについて発明特許を出願する場合。

1－2－1 新規特許出願に必要な書類

■補完不可書類＝明細書(日本語可)（クレーム、図面を含め）及び専利申請書（日本では願書という）
■補完可能＝委任状、譲渡証書、優先権証明書及びその他の書類(例えば台湾出願用の中国語明細書)。

1－2－2　補完書類の提出期限

(1)　補完と期限延長可能な書類

委任状、
譲渡証書、及び
台湾出願用中国語明細書は
出願と同時に提出できない場合＝出願日より 4 ヶ月以内に追補することが可能である。
原則＝出願日より 4 ヶ月以内に補正提出する。
例外＝延期請求により更に 2 ヶ月間の延期請求は可能であり、即ち最長出願日より 6 ヶ月以内補完すればよいとなっている。

(2)　補完可能だが延期不可の証明書

優先権証明書の提出期限について＝
原則＝出願日より 4 ヶ月以内に提出しなければならない。延期の請求は不可。
例外＝なし。提出期限の延期請求は不可である。期限内に提出しなかった場合、優先権の主張は却下される。
微生物材料寄託証明書の提出は＝出願日より 3 ヶ月であり、延期は不可。
その他の補完書類の提出期限は出願日より 4 ヶ月であり、さらに 2 ヶ月延長できる。

■特許出願時の留意点
■1 特許出願時の必要書類及び補完
申請時必要書類は、願書、明細書および必要な図面。その他、譲渡証書､、台湾代理人への委任状、優先権証明書類、新規性喪失の例外適用を受けるための証明書等、また（必要な場合）微生物材料寄託証明書、法人・国籍証明書等は補完が可能。

【解説】

台湾特許法第 25 条第 3 項により、願書、明細書及び必要な図面が完備した日が出願日と認定されることとなっているので、出願の際に願書、明細書及び必要な図面を提出すれば、出願日を確保できる。その他の書類は補完できる。

1. 特許出願日とは、出願日を取得するために必要な書類を揃えて、出願日に知的財産局に特許出願を行い、専利法所定の効果を生じる期日をいう。その期日は、出願人が実際に出願の書類

を提出した期日と同一とは限らず、つまり、出願日を取得するための必要な書類が欠落したか、それとも法定手続きに当該せずに、補正することができる場合、当該出願日を繰り下げることもあり得る。

2. 専利法第 25 条第 3 項では、「特許出願は願書、明細書及び必要な図面が完備した日を出願日とする。」と規定されているので、特許出願後に、知的財産局で先ず手続審査を行い、つまり前記三点の書類が規定により提出されたか否かを審査し、もし審査を通過した場合、特許出願の出願日を付与する。前記以外のその他の書類の補完は、原則上認められる。

3. しかしながら、出願人が、出願日を取得するほかに、その他の権利を主張しようとする場合、（例えば新規性優遇期間、優先権、生物材料寄託等）それぞれの関連規定によらなければならない。説明は次の通りである。

(1) 新規性優遇期間：出願時に事実及び年、月、日を叙述し、且つ指定期間内に証明書類を付さなければならない。

(2) 優先権：特許出願と同時に声明を提出し、且つ願書に外国の出願日及び当該出願を受理した国を明確に記載しなければならず、優先権証明書類を出願日より四ヶ月以内に提出しなければならない。

(3) 生物材料の寄託：原則上出願日の前に寄託を完了しなければならないが、出願前に外国で寄託したほか、出願時にその事実を声明し、出願日より三ヶ月以内に関連証明書類を付した場合も、寄託を完了したものと見なされる。

4. 前記 3 の他に、出願日に願書に併せて次に掲げる事項の声明をしなければならない。（専利法施行細則第 14 条）：

(1) 発明の名称

(2) 発明者の氏名、国籍

(3) 出願人の氏名、国籍、住所・居所又は営業所。代表者がいるときは、代表者の氏名についても明記しなければならない

(4) 特許代理人に委任するものは、その氏名、事務所等

Q.　出願時の書類に不備があった場合、補正できるか？出願日を維持できる補正の要領について。

——

出願時に提出した願書に不備があった場合、自発的に補正することは可能であって、出願日も維持できるが、但し、次の状況の場合は自発補正がみとめられない。

1　出願の際に願書に優先権主張のことを記載しておらず、出願後の自発補正による優先権主張は不可である。

2　新規性喪失例外規定を適用する場合、出願時の願書に記載しなければ、出願後の自発補正による新規性喪失例外規定を適用できない。

3　微生物の寄託必要な案件は、出願時の願書にその旨を記載しなけば出願後の自発補正で追加記載することは認められない。

4　出願後、出願人名義の自発補正は認められない。

Q.　包括（一括）委任状による手続き

——

委任状に関し、包括委任状による手続きは可能。

Q.　優先権証明書の翻訳

——

通常優先権証明書の表紙のみを翻訳するが、主務機関から要請があった場合のみ全文翻訳を提出する。

Q. 発明者名又は出願人などの氏名の表記に関する制限について。氏名が台湾用中国語の繁体漢字に該当する表記の場合、適当な漢字を充てて記載しても良いのか？

――

願書は台湾用中国語の繁体漢字で記載しなければならず、中国大陸の漢字又は日本の特殊な漢字で記載することは不可であるので、ご注意いただきたい。

Q. 台湾の特許審査基準では「特許出願人は、願書、明細書及び必要な図面により合法的に出願案件の技術内容を完全に開示する…」ことを規定しているが、台湾で特許出願をする際、特許出願の明細書は、技術内容に関してどの程度の開示が実務上要求されるのか？

――

(1)台湾特許審査基準の第 1 章 5.1 の記載によると、出願者は願書、明細書及び必要な図面を提出し、特許を受けようとする技術内容を十分に開示して特許出願の意思表示をした上で、合法に出願日を取得することが可能になる。しかしながら、特許審査基準の規定によると、出願する際に、願書と明細書だけが添付されれば、即時に出願日の取得ができる事実もある。一方、明細書が所定の明記すべき事項、順序、及び方式により記載されているかについて、補正できる事項に属し、出願日の取得に影響が及ばない。（特許審査基準の第 1 章 1.3.2 ご参照）また、発明特許の出願の際、出願者が自ら当該出願案には図面を備えるかについて決めることができ、図面を提出しなくても出願日の取得に影響を与えなくて済むが、後日実体審査の際にはそれ故技術内容の開示が不十分だと認められ、特許査定されない虞がある。（特許審査基準の第 2 章 1.4 ご参照）

Q. 出願日取得のために、明細書に発明の名称、要約、発明の説明および特許請求の範囲の他、施行規則第 15 条で規定されている発明者や出願人、優先権の事項は記載不要だろうか？また、それらの事項は後日補正する必要があるのか？

――台湾特許法第 25 条第 1 項は、「特許出願は、特許出願権者が願書、明細書及び必要な図面を揃えて、特許所管機関にこれを提出する」と定めている。しかし、特許法施行規則第 15 条は単にその中の「明細書」に関する記載すべき事項を規定しており、一方、「願書」に記載すべき事項に関する規定が同施行規則第 14 条に定められ、それによると「願書」には発明者、出願者、及び優先権を主張する旨の声明を、出願の時点で同時に添付又は主張しなければならない。ただし、出願者の名前又は名称を明記していない場合、査定前に補正をすることができるが、補正された日を出願日とする。

Q. 外国語書面で出願する場合、複数の外国語明細書を提出した際、最初に提出した外国語明細書が有効で、これを提出した日が出願日となる、とされているのか？台湾特許審査基準では「（ｉ）同時に複数の外国語明細書を提出した場合は、一つの明細書を選択するよう通知される。。期間を過ぎても選択しない場合は出願は受理されない。（ii）前後して複数の外国語明細書を提出したときは、当該出願は最初に提出した外国語明細書が出願日を取得したバージョンとし、その次に提出した他の外国語明細書が審査ファイルに保存し出願関連書類の一つとして記録されるのみである。」と規定されている。

――台湾特許審査基準の第 2 章 1.3 の記載によると、出願者は出願の際、複数の外国語明細書を提出した場合、知的財産局は出願人に対して、何れか一つのバージョンを選択して、出願日を取得するようにと通知する。もし前後して複数の外国語明細書を提出した場合、当該出願は最初に提出した外国語明細書を出願日を取得したバージョンとし、その次に提出した他の外国語明細書は審査ファイルに保存され、出願関連書類の一つとして記録されるのみである。また、出願人は知的財産局で査定される時点までいつでも補充の参考資料を提出できるので、当該他の外国語明細書はいつでも提出できるし、その提出は出願日に影響を与えることもないとされている。

Q. サポート要件違反の指摘を受けた場合などに、実施例を追加する補充、補正はどのような限度と条件の下で容認されるのか？

――

通常審査段階の応答で提出された追加の実施例については「サポート要件違反」として指摘されるものではなく、「サポート要件不足」として、審査段階で指摘される場合がある。

通常、出願の明細書は技術文献及び特許文献として、出願時に提出した明細書でその発明を明確且つ充分にその特許出願の発明を開示しなければならないもので、発明の説明及び図式の内容で特許請求の範囲で述べた特許出願の発明をサポートしなければならない。

審査段階で発明の説明不足または開示不足故に、その属する技術分野における通常の知識を有するものが、その内容を理解して実施できないものは、専利法第 26 条第 2 項の規定により拒絶されることになる。

通常「サポート要件不足」によって、特許付与の要件不足として指摘された場合、実施例の追加、補足は特許出願時に提出した明細書の補充、追加とすることはできないが、拒絶理由に応答するための理由書に添付して説明の根拠とすることはできる。それによって、その際提示された拒絶理由をクリアできるかは、やはり審査官の裁量による。ただ、その追加された実施例がその後の審査段階で考慮されて、やや広い範囲の特許付与となった場合、対抗する業者が、その案件の特許審査の経過を調べて、追加した実施例によって付与された特許の無効を主張する無効審判を提起する可能性も生じる。

Q. 審査基準の第二篇第一章 3. 4. 3 には、「・・・審査時に、発明の詳細な説明と図面に開示される内容につき、且つ出願当時の通常知識を参酌して判断し、請求項が発明の詳細な説明により支持されていないと認めた場合に、もし明確な理由又はその理由を指示できる公開文献があったとき、意見書の提出又は特許請求の範囲を補充、補正することを出願人に通知すべきである。もし、特許請求の範囲に記載された発明の内容が発明の詳細な説明に記載されていない場合は、出願人はその内容を発明の詳細な説明に記載するように明細書を補充、補正することができる。」と記載され、審査基準第二篇第六章 1. 8 事例集の事例 25 及び 26 には、「実施例の増加－発明の明細書の補充補正」の事例が記載されている。

この審査基準の記載は、明細書に実施例追加の補正ができるということなのか？それとも、明細書に実施例増加の補正ができるのではなく、理由書の中に新たな実施例を記載して、意見として述べることに留まるのか？もしも、後者が正しいなら、審査基準の「・・・出願人はその内容を発明の詳細な説明に記載するように明細書を補充、補正することができる。」との記載は、どのような明細書の補充、補正を認める規定なのか？

――

(1)台湾特許審査基準の第 6 章 1.4.1.3.4 の記載によると、「特許請求の範囲は既に明確に記載されているが、発明の説明と図面には全く開示されていないか、又は十分に開示されていない実施例については、特許請求の範囲に載せた当該実施例の内容を発明の説明と図面に記載してよい。」と定めている。しかしながら、特許法第 26 条第 2 項でも「発明の説明は、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者がその内容を理解し、それに基づいて実施をすることができるように明確かつ十分に示さなければならない。」と規定されている。

(2)従って、知的財産局による実施例の追加補充、補正の審査を行う際、上記二つの規定を併せて許可の可否を下すことになる。そのため、現在台湾の審査実務では、特許請求の範囲には既に実施の方式を十分かつ明確に開示し、当該技術者がその内容を理解し、かつ実施できる程度に至る限り（注記：その場合、同時に審査基準の第 6 章 1.4.1.3.4 と特許法第 26 条第 2 項の要件に満たすと視される）、知的財産局は実施例の追加補充、補正を許可することになった。一方、もし特許請求の範囲に開示された実施例の内容は、当該技術者がその内容を理解し、かつ実施できる程度に至るまで記載されなければ、十分な開示という要件を満たさないため、よく知的財産局からそのような理由で実施例の追加補充、補正を拒絶されることになる。

Q. クレームの形態に関して

引用発明、又はパラメータクレーム、もしくは引例より改良を施した発明などに関して、「先願」と区別して特許を取得する要領はあるのか？

又、クレームの記載は異なっていても、機能・特性等により物を特定しようとする記載を含む請求項（所謂パラメータークレームなど）の場合、引用発明との対比が困難となる場合において、出願人が先願発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わないとき、審査官が、両者が同じ物であるとの合理的な疑いを抱いた場合には、「先願」に基づく拒絶理由を通知できることになるケースがよくあるか？特に実施例に同一の水準を含むような場合に、「先願」の拒絶理由を受けることが多いのか？　即ち、パラメータークレームなどの理由で、審査官が 2 件の出願クレームの外延を比較しきれないときに、「先願」の拒絶理由が通知されるのか？

――

日本の審査基準と同様、台湾でもパラメータクレームの請求は原則上容認されていない。

台湾の場合、審査官が特許を審査する際、後願発明と先願発明について、両者の特許限定条件とするパラメーターが重複し、特に実施例に同一の水準を含むような場合、審査官が 2 件の発明を同一発明として認め、先願を挙げて、後願に専利法第 31 条に違反するとの審査意見書で後願の出願人に通知して、後願と先願の相違点について、意見を述べるよう命じることは通常の

審査プラクティスである。

また、物の発明については、その構造または性質でクレームの範囲とし、方法の発明については通常その採用された過程をクレームの範囲としている。先願の発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずにその機能、特性のみ等により物を特定しようとする記載を含む請求項（所謂パラメータクレームなど）は台湾でも許容されない。但し、技術特徴がその構造、性質または過程により特定できず、その機能に依って特定された方が明白になる場合、明細書にその実験または操作が明白に記載されて居り、直接その実験でその機能を立証できる時は、その機能でクレームを限定することができる。純機能でその物または方法を限定することはできないことに注意すべきである。

■　明細書記載の留意事項に関して

1 不確実な表現の問題

（1）数値限定について

特許請求の範囲における数値での限定について、次の表現は許されない。

「以上」（或いは少なくとも・・・）：下限のみを表示していることになる。

「多くても」（或い・・・以下）：単に上限のみを表示している。

「0～0．036%重量」：0%によってその成分の存在がなくなる表示となる。

「およそ・・・」：その発明と従来の技術との区別ができなくなる。

「約・・・、約・・・」：その範囲を確実に特定することができないので、従来の技術と区別がつかない。

特許請求の範囲で、「低温」、「重圧」、「し難い」、「厚い」、「薄い」、「強い」、「弱い」で表現することは、特許請求の範囲を不明確にさせるおそれがある。

2　補充について

（1）実施例の補充について

通常台湾で出願した特許は、日本またはその他の国で出願した出願を、優先権として主張しているもので、その審査は優先権を主張した、出願時に提出された明細書のみに基づくものとなる。

従って、審査段階で、さらに実施例を明細書に追加補充することは原則上許されない。特に審査段階で提出する応答書に添付して、追加の実施例で審査官の審査に応答、説明することはできるが、それによって拒絶理由をクリアできるかは、審査官の裁量に依る。特に補充された実施例によって、特許付与の範囲を特定、拡張することも、ほとんど許されない。

（2）審査段階で、拒絶理由をクリアするために、所有の実験データを補充して説明することは可能だが、審査官にすべて採択されるかは、一概に言えない。その実験データが出願前既に完成されたものであれば、その証拠を合せて提出し、採択してもらうよう取り計ることも一策である。

3　符号の説明について

台湾の特許明細書の記載には「符号の説明」という項目が要求されるが、一部の日本出願人からの和文明細書には、この「符号の説明」の項目がないか、又は符号の説明が不足で、知的財産局の審査官に補足を要求されるケースがあるので、和文明細書を作成する際に、事前に充分な「符号の説明」を記載しておいた方がよい。

また、専利法施行細則第 20 条第 2 項では、「図面には図号及びエレメントの符号を註明すべき、必要な注記を除いて、その他の説明文字を記載してならない」という規定があるため、知的財産局の一部の審査官は、図面に記載されている説明文字について厳しく規制しているので、もし、図面に既にエレメントの符号が標記されている場合、そのエレメントについての説明文字の標記を削除した方がよい。

4　出願文献の言語の統一

出願時に英文と和文両方を原文明細書として提出する場合、必ず準拠とする言語を指定すべきである。さもなければ、中国文に翻訳する場合、翻訳の問題が起きえる。

1－3　特許出願における対応出願関連の情報提供（情報開示）の義務について

現行法の元で、特許出願と伴う関連情報の提示義務は更に簡素化されている。

出願人がすでに外国で出願をした場合、特許主務官庁（知的財産局）は必要があると認めたときは、期間を限定して出願人に当該外国出願の検索又は審査結果に関する資料を提出すべき旨を通知することができる。出願人が提出しなかった場合、既存の資料に基づき審査を続行する。当該資料が欠如した事実は、特許権利請求項範囲付与と登録の有効性の妨げにならない。

台湾では、まだ米国ほどに出願人と代理人の把握する関連情報を漏れなく開示するほどの情報開示義務は規定されていないが、権利行使の際、先方より重要な先行引例資料などによって反撃される事を予想して、予め明細書とクレームで適宜に回避したり、十分な説明でクリーアして置いたほうが依り有利と思われる。

又、台湾特許庁の審査官では、日米欧及び中国等の世界主要特許公告資料のオンライン検索によって、充実な先行技術資料を用意に入手できるようになっているので、出願人側も適宜に先行技術の開示と対照説明を行った方が権利の効果につながると思われる。

1－4　産業利用性

1－4－1　基本定義

■　産業利用性の概念

専§ 22 I 前段

特許出願に係る発明が、産業で製造又は使用できれば、当該発明は産業上利用することができ、産業利用性を有すると認定される。

製造又は使用できることとは、産業上技術特徴を有する技術方法の実施、つまり発明を製造又使用できる方法を意味する。

産業利用性を有する発明とは、物品の製造又は方法の実施を指すことにとどまらず、当該発明が実際に実施でき、且つ製造又は使用できる可能性があれば、産業利用性に合致し、当該発明が既に製造又は使用されたことを要しない。

専利審査基準 3.1.2

1－4－2　判断基準

■産業利用性に合致しない案例

事例：**デジタルカメラ**

•最高行政裁判所 91 年判字第 1502 号判決

•出願対象：焦点距離及び絞りを調整できる調整装置を有するデジタルカメラ

•再審査拒絶査定：産業利用性を有しない

•原告の主張：本発明のデジカメはその目的（組み合わせ簡単、小さい体積、安い値段、光が明るい時の遠距離及び光が暗い時の近距離の状態を処理できる）を達成でき、営業上の利用（販売、使用できる）に供することができ、並びに具体的に実施することができる（明らかに製造できる）。係争カメラは既に一部の消費者のニーズを満足することができ、営業上の利用に供することができる。

•被告の主張：一般人向けのカメラが産業上の利用に供する発明になるか否かは、一般人がいつでも写真を撮るのに供することができるかによるものである。

•判決趣旨：

「産業上利用することができる発明」とは、実際に産業上の利用可能性を前提要件とすることを意味する。本出願は訴願段階において鑑定機関の鑑定を求める書状を送付し、この専門な学術機構による鑑定意見は専門性、客観性及び公平性を有し、信用に足りるものである。**本出願の設計観念は、撮影原理及び光学理論に合致しないことから、一般の消費者の写真を取る基準に合致せず、便利性、確実性のニーズも満たしていないことにより、一般人が何時でも写真を撮るのに供することができるとは言い難いものである。**それ故、原処分が、産業上の利用性を有しないとして、拒絶査定をしたことに誤りがない。原告の訴えを棄却する。

1－5　新規性に関して

1－5－0　基本定義

•特許請求の範囲に記載されている発明が先行技術の一部を構成しない場合、当該発明は新規性を有する。

•専§ 22 I 後段

---出願前に刊行物に記載されなかったもの。
---出願前に公然実施をされなかったもの。
---出願前に公知されなかったもの。

1－5－1　新規性喪失の判断基準
■　新規性要件の認定基準
(1)完全に同一。
(2)差異が文言の記載方法又は直接且つ異議なしで知ることができる技術特徴だけにある。
(3)差異が、相応する技術特徴の上位、下位概念だけにある 。
(4)差異が引例文献を参酌して、直ちに置き換える技術特徴だけにある 。

•専利審査基準 2.4

第 22 条　産業上利用することができる発明は、次の各号に掲げる場合に該当するものを除き、本法により特許を受けることができる。
一．出願前、既に刊行物に記載され、又は公然実施をされたもの。
二．出願前、公知になったもの。
発明は、次に掲げる事情があって前項各号の場合に該当し、その事実が発生した日から六ヶ月以内に出願したものは、前項各号に制限されない。
一．研究または実験のために発表又は実施されたもの。
二．政府が主催又は認可した展覧会に陳列されたもの。
三．出願人の本意に反して漏えいされたもの。
出願人が前項第 1 号、第 2 号の事情を主張するときは、出願時に年月日を記載してその事実を説明し、特許所管機関が指定した期間内に証明書類を提出しなければならない。
発明は第 1 項に掲げた場合のいずれにも該当しないが、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が出願前の既存技術に基いて容易に完成することができたときは、本法により特許を受けることができない。

第 23 条
特許出願に係る発明は、出願が先になされ、公開若しくは公告がこの出願より後になった発明又実用新案出願に添付された明細書若しくは図面に明記された内容と同じであるときは、特許を受けることができない。但し、その出願人が先になされた発明又は実用新案出願の出願人と同一の者であるときはこの限りでない。

■　特定者に交付する書類は公開刊行物に該当しない
原告が提出した係争設計図が、もともと係争意匠と極めて類似しているが、係争設計図がコピーした私文書に過ぎず、競争入札に参加したこれらの関連会社も、原告が信用する特定会社であるなら、その設計図は未公開のものに該当し、不特定の第三者が知る由もないものである。それ故、原告が提出した設計図は、内部書類であり、「公開刊行物」に該当しないことから、意匠でいう「公開使用済み」の定義にも当たらないものである。

•知的財産裁判所 98 年行専訴字第 80 号判決

■　守秘約定の違反により、公衆に知られた技術が先行技術の一部を構成
•秘密保持義務を負う者が知り、保護すべき技術は、先行技術に属しない。但しその者が秘密保持の約定又は黙約に違反し、当該技術を漏洩し、当該技術の実質内容が公衆に知られたとき、当該技術は先行技術の一部を構成するものである。
•秘密保持義務は、秘密保持義務の約定が明文化することを指すだけでなく、社会観念や商業慣習により秘密保持責任を負うべき秘密保持義務という黙約をも含み、例えば会社・商号に所属する従業員は会社の事務に対し、通常、秘密保持の義務がある。
•専利審査基準 2.2.1

■　ホームページを引例とする場合の注意事項

•ネットの性質は印刷刊行物のと異なり、ネットで公開される情報は、すべて電子形式であり、モニターに出た情報の内容又は『公開時点に変更されたか否か』を判断し難いものである。それ故、もし、ネット上の情報を引例とするときは、ウェブサイトの信用度に注意すべきであり、サイトでの情報内容又は『公開時点に対して疑問を抱いているとき』、当該ウェブサイトが発行した証明書を取得しなければならない。**もし、その真実性を確信できる証明書類が取得できないときは、ネット上の情報を引例とすることができない**。

•専利審査基準 2.5.2.3.1

Ｑ．　同一発明のその他後願者に対する特許の拒絶

同日出願の複数出願案の拒絶がすべて確定した後、その先願の地位を認め、他の同一発明の後願者に権利を拒絶する。

――

1. 特許出願案に対し特許を付与するか否かの審決については、台湾特許法第 44 条の規定によるべきであり、例えば、第 31 条の「先願主義」または第 23 条の「新規性の擬制喪失」に違反したものに対しては、共に特許を付与しないことになる。

2. 第 31 条第 2 項の規定により、同日に出願した多数の出願案について、協議が成立しないときは、いずれも特許を付与しないことになっている。

3. しかしその他の同一発明の後願者にとって、どんな法律効果が発生するかについては、第 31 条第 2 項の規定に関わることになる。即ち、同一発明について二つ以上の特許出願案があり、二つの特許出願の出願日、優先日が同日である場合は、第 31 条第 2 項の規定が適用されるが、もし出願日、優先日が同日ではない場合は、第 31 条第 1 項の規定が適用されることになる。

4. 同一発明のその他の後願者には特許を付与しないことになっている。その理由は「先願主義」に基いており、第 31 条第 1 項「同一発明について二つ以上の特許出願案があるときは、最も先に出願をした者に対してのみ特許を付与することができる」との規定を拒絶の根拠とすべきである。

新規性喪失の判断基準

1　引例技術は必ず単一の技術資料であること

同一の引例によって掲載された技術内容が本件発明又は創作の技術特徴の全部をカバーしなければ新規性喪失の認定根拠にならない。認定の基準は、明文の記載の他、文脈から黙示された内容も含まれる。又、当該引例文献を解釈する文献の内容も関連資料として参照することが可能であり、当該引例文献の内容の先行技術資料もその引例文献資料の一部と見なせる。このような関連性を持たない別の文献の内容は、独立した文献と見なされる。

2　原則上引例文献に於ける「形式上の記載内容」を判断の準拠にするが、「当該発明が所属する技術分野において通常の知識レベルを有するものが引例文献の内容が公開された時点の通常知識を参酌すれば、異議なしに推敲して納得できる内容」でも、本件発明の新規性を否定することが出来る。(引例資料から必然的に引き出せる資料もプライアートと見なされる)特に手段機能用語が使われたケースに関して、構造と材質の部分は、「均等論的な見解」でもって対照比較しても妥当である。

3　新規性喪失の技術判断基準時点＝台湾では引例文献の内容が公開された時点を、引例文献の本件出願内容に対する新規性を否定するかいなかの判断の基準時点にしている。

4　本件特許出願の内容が、通常知識を有するものが引例文献が公開された時点の通常知識を参酌すれば、引例文献の記載内容に従って技術部品を直接に置き換えて容易に本件技術に到達することができる場合、本件特許出願の新規性が否定される。これも新規性の判断事項であり、進歩性と異なるので要注意。

5　先行技術資料は、当該技術分野を熟知するものがそれによって実施することが可能なほどの十分な掲載レベルに達していなければ、「紙面の掲載に止まるもの」として、新規性を否定する準拠にはできない。

6　引例文献資料の誤記は、当該技術分野を熟知するものが容易に訂正できる程度のものであれば、新規性を否定する効果は影響を受けない。

7　製品の外観だけを掲載する場合は、原則上新規性を否定する効果はないが、その他の技術関連事項も掲載されれば、その内容もチェックする必要がある。

Q．刊行物での発表及びインターネット上での発表を、新規性喪失の例外対象とする際の問題点

——

刊行物の発表及びインターネット上での発表は、上記特許法第 22 条第 2 号の三つの状況のいずれかに合致すれば新規性喪失の例外を受けることができるが、この三つの状況のいずれにも合致しない場合、新規性喪失の例外規定を適用できないこととなる。

1. インターネット上の発表について、知的財産局審査基準の関係記載では、インターネットの性質と書面刊行物とでは異なり、インターネット上に公開された情報は全て電子形式なので、画面に出現する情報内容又は公開の時間点がかつて変更されたか否かについて判断し難いと認めている。よって、インターネット上の情報を引証する場合、ウェブサイトの信頼性に注意すべきで、インターネット上の情報内容若しくは公開の時間点について質疑があるとき、そのウェブサイトからの証明を取得しなければならず、もし証明書類が取得できずに、その真実性を確信することができないのであれば、その情報を引例とすることができない。

2. ほかに、上記の審査基準では、インターネット上の情報が変更され易いので、引証するとき、当該先行技術がその後、インターネットの管理者によって削除されたり、変更されたりするのを避けるため、ウェブページのフォーマットで当該先行技術の内容をプリントし、そのプリントアウトの上に取得した期日、ウェブサイトの URL および審査の出願番号等を注記しなければならないこととしている。

3. 以上を総合すると、インターネット上の発表を新規性喪失（又は未喪失）の証明資料として引用しようとする場合、変造可能性の問題が存在しており、知的財産局は往々にして厳格な基準で要求し、ウェブサイトから取得した証明の提出も要求するので、実務上において、インターネット上の発表内容を順調に新規性喪失の引証資料として使用することができないこととなっている。

1－5－2新規性喪失の例外規定を適用できる状況

■特許、実用新案の場合
1、実験、研究による公開
2、政府主催又は政府認可の展覧会による公開
3、出願人の本意に反して公開された場合

■意匠の場合
1、政府主催又は政府認可の展覧会による公開
2、出願人の本意に反して公開された場合

1－5－2－1適用できる期限

公開日より6ヶ月以内に出願しなければならない。実験又は研究による公開についてその公開日より6ヶ月以内に台湾で出願する場合、新規性喪失例外規定の適用が可能である。政府主催又は政府認可の展覧会に展示されることによる公開について、その公開日より6ヶ月以内に台湾で出願する場合、新規性喪失例外規定の適用が可能である。

＜例＞発明の内容は2005年2月1日発行の日本の学会誌に掲載され、その発明の内容を以って2005年6月1日に日本の新規性喪失例外規定を適用して日本へ出願して、その後、台湾で出願を望む場合、2005年2月1日より6ヶ月以内に台湾の新規性喪失の例外の規定を適用して台湾で出願しなければならない。

1－5－2－2出願の段階で宣告必要

出願の際に、願書において公開事実及び公開日を記入しなければならず、出願後の補正宣告は認められない。

1－5－2－3 証明書類の提出

出願と同時に公開事実を証明する書類を提出できない場合、出願日より4ヶ月以内に追補すればよいことになっている。

実験､研究による公開の場合､学会誌を証明書類として提出すればよく､展覧会による公開は、その展覧会のカタログを提出すればよいことになっている。

1－5－2－4新規性喪失例外規定の適用現状

実験、研究による公開は、学会誌を添付すれば認められるが、展覧会による公開について、台湾の政府主催又は台湾の政府認可の展覧会でなければならないので、認定が非常に厳しく、台湾以外の国で開催された展覧会について､目下ドイツのニュルンベルクで開催される玩具展覧会しか政府認可の展覧会として認められていない。

1-6 進歩性の問題

1-6-0 進歩性の概念

■ 進歩性の概念

･特許出願に係る発明が先行技術と異なるが、当該発明の全体はその発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が出願前の既存技術に基づいて容易に完成することができるとき､当該発明は進歩性を有しない。

･専 22 IV

■ 進歩性の補助的判断要因

1.予期できぬ効果を有する発明
2.長期間にわたる問題を解決した発明
3.技術の偏見を克服した発明
4.商業的成功を得られた発明

専利審査基準 3.4.2

第 22 条

産業上利用することができる発明は、次の各号に掲げる場合に該当するものを除き、本法により特許を受けることができる。

一. 出願前、既に刊行物に記載され、又は公然実施をされたもの。
二. 出願前、公知になったもの。

発明は、次に掲げる事情があって前項各号の場合に該当し、その事実が発生した日から六ヶ月以内に出願したものは、前項各号に制限されない。

一. 研究または実験のために発表又は実施されたもの。
二. 政府が主催又は認可した展覧会に陳列されたもの。
三.出願人の本意に反して漏えいされたもの。

出願人が前項第 1 号、第 2 号の事情を主張するときは、出願時に年月日を記載してその事実を説明し、特許所管機関が指定した期間内に証明書類を提出しなければならない。

発明は第１項に掲げた場合のいずれにも該当しないが､その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が出願前の既存技術に基いて容易に完成することができるときは､本法により特許を受けることができない。

1-6-1 進歩性の判断基準と実例

■ 容易に完成できること

･当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が、一件又は複数の引例文献に開示された先行技術に基づき、且つ出願時の通常知識を参考にし、当該先行技術をもって転用、置換え、変更又は組み合わせなどの方法で特許出願に係る発明を完成できたとき、当該発明の全体を明らかに知ることができ、容易に完成できる発明と認定されるべきである。容易に知ることができることとは、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が先行技術を根拠と

し、論理分析、推理又は実験により特許出願に係る発明を予期できることを意味する。「容易に知ることができること」と「容易に完成できること」とは同一の概念である。

·**専利審査基準 3.2.3**

·その属する技術分野における通常の知識を有する者が出願前の先行技術に基づき容易に完成できるか否かに関して、**先ず特許出願に係る実用新案に記載された技術内容、つまりその構成される部材及び関連関係を全体的に観察し、次に特許出願に係る実用新案と出願前の先行技術との差異を比較し、最後に特許出願に係る実用新案と出願前の先行技術との差異を判断し、出願時にその属する技術分野における通常の知識を有する者のレベルに基づき、出願前の先行技術を参考にし、容易に考えつき、当該実用新案を完成するかにより行う。**

·**知的財産裁判所 98 年行専訴字第 97 号判決**

·**知的財産裁判所 98 年行専訴字第 104 号判決**

·所謂「容易に完成できること」とは、**特許出願に係る実用新案と出願前の先行技術との差異の多寡を必然の根拠としないが、効果の増進をも必要としない。**しかし、特許制度の目的は、革新を奨励し、産業技術の発達に寄与することにあり、単なる公知の素子を組み合わせ、革新性を有しない技術に該当するものは、特許権を取得し、保護を受けることにより、他人が当該技術を利用できず産業の発達を妨げることがないようにするために、**もし特許出願に係る実用新案と出願前の先行技術との差異が小さく、組み合わせを必要とする先行技術がより少なく、且つ当該組み合わせが公知の効果を生じただけであり、その異なる技術特徴も完全に同一の技術分野における先行技術の文献に見られ、**その属する技術分野における通常の知識を有する者が当該特許出願に係る実用新案で解決しようとする技術課題に直面したとき、合理的に得られた参考資料又は問合せた資料をもってその属する技術分野における者に当該先行技術の組み合わせを啓発させるに足りるとき、先行技術に組み合わせの理由が包含され、特許出願に係る実用新案が進歩性を有しないと認定しなければならない。

·**知的財産裁判所 98 年行専訴字第 97 号判決**

·**知的財産裁判所 98 年行専訴字第 104 号判決**

■　**部材の名称だけでもって比較することができない**

·**原処分では、係争特許の特許請求範囲の部材名称と証拠二、三の類似する部材名称との比較により、係争特許の特許請求範囲の部材特徴と証拠二、三との比較を怠って、直ちに係争特許が進歩性を有しないとした認定は、拙速な判断である。**しかも、証拠三の凹溝は係止部材と結合するのに用いられるものであるのに、原処分での、係争特許の第一嵌合部（22）は証拠三の凹溝に対応できるものであるという認定も間違えた比較であるし、証拠二、三の組み合わせをもって係争特許の特許請求範囲第 1 項乃至 5 項が進歩性を有しないと証明できないことから、原処分では、係争特許が専利法第 22 条第 4 項に違反すると認定し、「無効審判が成立し、特許権を取消すべきである」とした処分が適法であるとして、訴願決定で原処分を維持したことは妥当性を欠くものである。原告の声明が、訴願決定及び原処分の取消しを申立てたことは、適切であり、許可されるべきである。

·**知的財産裁判所 98 年行専訴字第 99 号判決**

■　発明の全体を対象として判断すべきである

·係争特許がコンピューター技術で実現されたとき、コンピューターハードウェアソースにより、ある商業上の目的又は効能を達成する具体的な実施方法は、技術分野に属する技術手段に該当し、発明の定義に合致する。それ故、**係争特許が進歩性を有するか否かを判断するにあたり、請求項ごとに記載された発明の全体を対象とし、且つ当該発明が解決しようとする問題、問題解決の技術手段及び先行技術の効果との比較を行ない、全体的に酌量しなければならない。**

·被告は係争特許の特許請求範囲第 1 項(b)にある価格交渉方法が、既に引例一乃至引例三に見られ、ビジネス方法自体の叙述であり、技術の使用により、ある技術効果を生じ、ひいては効果の増進に繋がるものではない云々と指摘したが、係争特許は確かにコンピューターソースを利用し、ネット取引で行っている多種の価格交渉方法が、**ネット技術をビジネス方法として実施したもので、ビジネス方法自体に該当しないことを無視した**。それ故、被告によるこの部分の主張が採用に足りぬことは当然である。

·**専利審査基準 3.3**

·**知的財産裁判所 98 年行専訴字第 37 号判決**

■　「効果増進」の判断

·実用新案が進歩性を有するか否かを判断するにあたり、もとよりその創作の目的、効能を総合

して酌量し、選択又は結合の困難性を克服するかにより行い、ある効果の増進だけに注意し、その他の効果の喪失を無視することはできない。さもなければ、「木を見て森を見ず」になり、明らかに進歩性でいう本当の「効果の増進」の意味に当たらない。
·**最高行政裁判所 94 年判字第 1276 号判決**

■　複数の引例文献の組み合わせの問題
·進歩性を審査するにあたり、複数の引例文献の中の全部若しくは一部の技術内容の組み合わせ、又は一件の引例文献の中の一部技術内容の組み合わせ、又は引例文献の中の技術内容及びその他の形式で公開された先行技術との組み合わせにより、特許出願に係る発明が容易に完成できるかどうかを判断する。

·**専利審査基準 3.3**
技術内容の組み合わせをもって当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が容易に完成できるかを判断するにあたり、引例文献の属する技術分野における関連性及び解決しようとする問題の共通性を酌量しなければならない。**もし、二件の引例文献で解決しようとする問題が同一又は類似のものであり、共通の技術内容を有し、且つ共通の効果を発揮したとき、**引例文献の技術内容をもって、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者にその開示された技術内容の組み合わせを促すことにより、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が容易に完成できるものとなる。

·**引例１**は電子素子の放熱問題を解決する冷却装置であり、明細書第 7 欄第 6-22 行には「本発明の最良実施例はコンピュータの CPU に用いることであるが、本発明は如何なる冷却が必要とする固体装置にも使用することができ…前記固体装置のタイプに制限はなく、オーディオ、無線パワー増幅器、リモコン設備、自動機器サーバ増幅器、インバータ駆動器などとすることができる」と記載され、明細書第 10 欄第 47～50 行には「ヒートブリッジ（38）はヒートパイプとすることができる」と記載され、**引例２**の末端商品はモータであるが、明細書第【0004】欄では「本発明の目的はインバータユニットをよく冷却することができ、電子素子の熱劣化を抑制し、同時にモータの熱影響を低減し、且つ冷却構造が簡単で、電力の消費が小さいインバータユニットを設けているモータを提供するものである」ことが記載されている。
·そのため、**両者のいずれも電子素子放熱問題を解決する冷却装置であり、引例 1 に冷却を必要とするインバータ装置に用いること、及びヒートパイプをヒートブリッジに変更したことが開示され、引例 2 にも、二つの放熱装置が繋がるスペースを節約するためにヒートパイプの設計を採用する。それ故、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者には、前記二つの引例文献を組合わせる合理的な動機があり、且つ係争特許の特許請求範囲第 1 項の全体的な技術特徴も効果の増進を生じないことから、引例 1 及び 2 の組み合わせから、係争特許の特許請求範囲第 1 項に進歩性を有しないと証明できるので**、被告の抗弁は採用に足りぬものである。
·**知的財産裁判所 98 年行専訴字第 136 号**

■進歩性に関する補足事例

（1）事例 1
　知的財産局が進歩性なしという理由で、「無効審判の請求が成立し、専利権を取消すべし」という処分結果を、智慧財産裁判所が無効審判の証拠は係争特許に進歩性がないことを証明できないという理由で、「訴願決定と原処分ともに取消すべし」と判決した事例（99 行専訴 55 号判決書）。「連接棒構造」事件。

判決要旨：
　被請求案件は、発明 I291914 号の「連結棒構造」に係る特許で、無効審判の証拠 2 は、公告番号 521684 号の「アダプター構造改良」に係る実用新案である。
　原処分は、単に係争専利の請求項 1 と証拠 2 の棒体スリーブにリング状構造とバネとが設けられていることだけにより、すぐに係争専利の請求項 1 のバネ（16）と証拠 2 のバネ（50）とが対応するもので、且つ固定リング（50）と証拠 2 の位置決めスリーブ（60）とが対応するものと認定しているが、調べによると、原処分では、各部材の連結関係及び機能効果に言及してい

ないし、且つ上記分析結果によれば、係争専利の請求項 1 の固定リング（50）と証拠 2 の位置決めスリーブ（60）とが、スライディングスリーブとの結合関係や機能効果などについては、別に相当なものではなく、バネの組立て位置も変更しており、棒体やスライディングスリーブの内部構造も同じではないので、被告（知的財産局）のなした対比方式は採用できない。且つ係争専利の請求項 1 には、棒体（20）を挿入棒（23）が入れ替え可能なものに特定しており、しかもスライディングスリーブ（30）と棒体（20）の内部構造の変更により、バネ（40）の組立て位置の制限も変更されることは、確かに証拠 2 よりも連接棒の適応性が増加し、且つ組立ての手順を簡略化できる効果が得られるため、係争専利の請求項 1 はその属する技術分野における通常の知識を有する者が出願前の先行技術である証拠 2 を運用して容易に完成できるものではないので、進歩性がある。

（2）事例 2＝■ 複数の引例証拠の組み合わせで本件特許の進歩性が否定される事案

知的財産局による「無効審判の請求不成立、専利権を維持すべし」という処分結果を、智慧財産裁判所が原告が提出した無効審判の証拠 5 と証拠 6 との組合せは、請求項 1～5 に進歩性がない」という理由で、「訴願決定と原処分ともに取消し、被告（知的財産局）がM313375 号『アウターローター式モーターのステーター構造改良』の登録実用新案について無効審判請求した事件について、無効審判が成立し、専利権を取消すべし」と判決した事例（99 行専訴 37 号判決書）。「アウターローター式モーターのステーター構造改良」事件。

判決要旨：

被請求案件は、公告番号M313375 号の「アウターローター式モーターのステーター構造改良」に係る登録実用新案で、無効審判の証拠 5 と 6 は、公告番号M313375 号の「アウターローター式モーターのステーターの改良構造」に係る実用新案と、公告番号M243849 号の「家庭用ＡＣファンモーター」に係る実用新案である。

但し、係争専利は、明らかに巻き線の単位数を減少することにより、前記「巻き線の材料を節約することで、コストダウンと省エネルギー」という効果を達成するもので、この効果は明らかに予期可能なもので、且つ巻き線の単位数を減少すれば回転トルクや風量もそれにつれて小さくなるので、これらのファンの効果が悪化する。よって、原告（無効審判請求人）は「係争専利と証拠 5 との対比に回帰してみると、係争専利は証拠 5 の 6 単位分の巻き線を 4 単位分まで減縮することで、一見して『巻き線の材料を節約する』や『コストダウン』などの効果があるように見えるが、相対的に、その回転トルクや風量及び消費する電流などは何れも証拠 5 よりも悪い。これは一体両面なことで、これを以って係争専利が証拠 5 と異なる部分は単に巻き線の単位数の選択に過ぎなく、何らかの新規的なところがないことをより一層確定できる。もっと重要なのは、係争専利は単に巻き線の単位数を減少することでは、そのもたらす効果も証拠 5 から予期できるものである・・・」などを主張しているが、その理由は採用できる。これに対し、被告（知的財産局）は、係争専利の起動巻き線と運転巻き線の巻き方法は証拠 5 と異なると答弁し、且つ被告が 2010 年 6 月 30 日に本裁判所での準備手続きの際に、「回転磁界は異なる信号に接続しなければならなく、巻き線の巻き方式が異なるため、運転も異なってくる」と答弁しているが、調べによると、係争専利の明細書と図面から総合的に判断すると、係争専利が強調している効果は、やはり主に巻き線の数量の変更によってもたらされる効果であり、且つ被告も上記答弁論点は通常の知識を持っている者による推論であることを自ら承認していることから、被告は証拠を提出することによりその推論が本当であるかを裏付けることができないため、その答弁は採用できない。よって、係争専利の請求項 1 は、モータの技術分野における通常の知識を持っている者が出願前の先行技術である証拠 5 と証拠 6 との組合せにより、明らかに容易に完成できるものであるため、進歩性がない。

（3）事例 3＝引例資料の組み合わせに対する動機付けの要因と進歩性の阻却事由

判決：知的財産裁判所 98 年行專訴字第 136 号

【事実】：

参加人はかつて 2003 年 4 月 4 日に被告に対して「影像表示アダプターのチップセット冷却素子」を特許出願し、被告即ち智恵局より第 92107693 号として審査を経て特許を許可され、次いで、特許第 I227824 号特許証書の発給を受けた。その後原告がそれが特許法第 22 条第 4 項の規定に違反するとして、無効審判を請求したが、被告による審査の結果、2009 年 5 月 15 日に（98）智專三 04087 字第 09820286930 号特許無効審判審決書を以って「無効審判不成立」の処分を下した。原告はこれを不服とし、訴願を提起したが棄却されたので、知的財産裁判所へ行政訴訟を提起した。

【裁判要旨】：

進歩性を審査する際は、複数の引例文書中の全部若しくは一部の技術内容の組合せ、又は一つの引例文書中の一部の技術内容の組合せ､若しくは引例文書中の技術内容とその他既に公開された先行技術内容の組合せを以って､特許請求の発明が容易に完成できるものなのかを判断することができる。**技術内容の組合せが、当該発明が属する技術分野に於いて通常の知識を有する者が容易に完成することができるかどうかを判断する際、引例文書が属する技術分野の関連性及び解決しようとする問題の共通性を考慮すべきである。もし、二つの引例文書が解決しようとする問題が同一又は近似していて、共通の技術内容があり、同時に共通の機能を発揮している場合、即ち引例文書の技術内容が、既に当該発明が属する技術分野に於いて通常の知識を有する者に、その開示された技術内容を組合せるよう促していることになるので、当該発明が属する技術分野に於いて通常の知識を有する者が容易に完成できるものとなる**。調べたところ、**引例１**は電子素子の放熱問題を解決する冷卻装置であり、その明細書第 7 欄 6-22 行に記載されている「本発明の最もよい実施例はコンピューターCPU であるが、本発明は如何なる冷卻の固体装置が必要なものにも使用することができ．．.その述べられている固体装置の類型は制限を受けることななく、オーディオ、RF パワー増幅器、リモコン設備、自動サーバ機械増幅器、インバータ駆動器も可能であり．．」。そして、明細書第 10 欄 47-50 行に記載されている「熱橋(38)もサーモチューブとすることができ」に依れば､**引例２**の最終製品はモーターであるものの、しかし明細書第【0004】欄では「本発明の目的は一種の良好な冷卻ができるインバータユニットを提供して、電子素子の熱劣化を抑制し、同時にモーターの熱影響を減らすことであり、なお且つ冷卻構造がシンプルで、消費電力が小さいインバータユニットを有するモーターである」と記載されているので、**両者はいずれも電子素子の放熱問題を解決する冷卻装置であり、引例 1 はそれが冷卻が必要なインバータにも使用することができ、またサーモチューブを以って熱橋に代えるものであると開示しており、引例 2 もサーモチューブの設計を採用して、二つの放熱器を連接するスペースを節約している。よって、当該発明が属する技術分野に於いて通常の知識を有する者は上記の二つの引例を組合わせる合理的な動機を有し、なお且つ係争特許の特許請求範囲第 1 項の全体技術特徴も、機能の増進を生じさせてはいない。従って、引例 1 及び 2 の組合わせは係争特許請求の範囲第 1 項が進歩性を備えていないことを証明しているので、**被告の弁論は採用することができない。

■実用新案における「当該技術分野の専門家が容易に完成させることができる」という判断

【解説】

実用新案における「当該技術の専門家が容易に完成させることができる」という判断について、現在裁判所の実務では、確かに登録請求する実用新案と登録請求前の先行技術との差異の多寡を必然の依拠とはしておらず、また機能増進も必要としていない。しかし、特許制度はイノベーションの奨励及び産業技術発展促進の目的を持っている。よって、既知のモジュールを単純に組合せた新規性のない技術が特許権の保護を受けて他人による当該技術の産業発展を妨げる事態を回避する必要がある。もし登録請求する実用新案と登録請求前の先行技術の差異が微小で、組合せるべき先行技術も少なく、なお且つ当該組合せが既知の効果を生むのみで、その差異の技術特徴も完全に同一技術分野の先行技術文獻中に見られ、また、その属する技術分野において通常の知識を有する者がその登録請求する実用新案の解決しようとする技術問題に取り組む時に、得られる合理的に参考又は調査した資料で､その技術分野の専門家による当該先行技術の組合わせを啓発するに足る場合、先行技術に既に組合せの理由が包含されていたとして、登録請求する実用新案にも進歩性がないと認定すべきだとされている（台北高等行政裁判所 98 年行專訴字第 97 号判決）（台北高等行政裁判所 98 年行專訴字第 104 号判決）。

2　審査経過に於ける留意点

2－1 審査請求制度

発明特許出願後、審査請求によって実態審査が行われる。

2－1－1 審査請求制度―期限は出願日より 3 年間以内

（1）特許出願に対する、出願人若しくは第三者による審査請求の提出が実体審査の必要条件となる。

（2）出願日より 3 年以内に審査請求をしなかった場合、出願は取り下げたものと見なされる。期限満了後、審査請求未請求の案件に対して知的財産局からは無通知で出願案件を取り下げられとた見なす。復活は不可。

＜代理人の対応方法＞

審査請求提出待ちの案件に関しては、現地代理人側が厳格に期限管理を行い、3 年間の期限満了の 6 ヶ月前、3 ヶ月前、及び 1 ヶ月前と数回に渡って出願人に連絡し、最終確認を取り付ける管理体制が必要。

（3）審査請求は、出願人本人はもちろん、第三者からの請求も可能である。

（4）審査請求の取り下げは原則上不可である。審査請求は一旦提起すれば、審査の重複等の審査資源の浪費等の状況を考慮して審査請求の取り下げは認められない。但し台湾 IPO では、2009 年以降、例外的に OA 通知以前の案件に対して、実体審査請求後の実体審査請求の取り下げを認めるようになった。その場合、実体審査請求の政府料金まで払い戻される。

2－1－2 優先審査請求

（1）特許出願が公開公報に公開された後、出願人以外の第三者による商業上の実施行為があれば、優先審査を請求することができる。優先審査の請求は、出願人又は出願人から警告通知を受けた実施者から提起できる。優先審査請求の必要書類は、優先審査請求書（商業上の実施状況の説明、協議があった場合、その協議の経過の記載が必要）、警告通知書、カタログ又は商業上の実施行為を証明できる書面資料である。

（2）優先審査を請求した後、知的財産局の方で書類を審査して優先審査の請求を許可した場合、初めて他の出願に優先して審査を行う。法律上は、優先権審査の対象となる案件に対してどのぐらいの期間内に審査結果を出さないといけないと規定されていないが、知的財産局内部の作業指導により申出から 10 ヶ月以内となっている。

＜日本の制度との比較＞

台湾の優先審査制度は、日本の優先審査制度とほぼ同じであるが、日本の早期審査制度と同様の制度は、台湾にはない。

2－1－3　加速審査制度

審査官不足などによる審査の遅延の現象に対応するため、審査待ちの案件を出願人の意向に従って順次に解消していく形で、2009 年より仮導入され、2010 年以降正式に導入された新制度。

特定の条件に合致した既に審査請求がなされた特許出願案件について、出願人の申請によって、同案件の特許出願に対して、優先して審査を行う台湾特許主務官庁の行政上便宜措置となっている。法律の根拠規定はない。又、日本の早期審査制度または優先審査制度とは異なる制度である。

2－1－3－1 加速審査請求の理由

次の三つの条件のいずれかに合致すれば加速審査を請求することができる。

（a）台湾出願の外国対応出願が特許査定を受けた場合、加速審査を請求することができる。

この場合、次の書類を提出する必要がある。

（1）外国対応出願の特許公報及びクレームの中文訳、または特許査定を受けて公告されていない場合、特許査定書のコピー、クレーム及びクレームの中文訳。

（2）外国対応出願が審査中の場合、受けた審査意見通知書及びサーチレポート。これらの書類が中国文または英文でない場合、中文の訳文を提出すべき。

（3）台湾特許出願のクレームと外国対応出願のクレームの相違点説明。

（4）外国対応出願が審査中で、引例が審査官に提示され、その引例が特許文献ではない場合、その特許文献のコピーを提出すべき。

この場合は書類完備の日から6ヶ月以内に審査結果通知が発行されることとなる。

（b）台湾出願の外国対応出願がまだ特許査定を受けていないが、米国、日本またはヨーロッパ特許主務官庁からオフィスアクションを受けた場合、加速審査を請求することができる。
この場合、次の書類を必要とする。
（1）日本、米国又はヨーロッパ特許主務官庁の発行したオフィスアクションの審査対象となるクレーム及びクレームの中文訳。
（2）そのオフィスアクションのコピー及びサーチレポートのコピー、これらの書類が英文でない場合、その中文訳を提出すべき。
（3）当該対応外国出願のクレームと台湾出願のクレームの相違点説明。
（4）そのオフィスアクション又はサーチレポートに新規性又は進歩性がないコメントが含まれる場合、答弁の理由を提出すべき。
（5）オフィスアクションに提示された引例が特許文献でない場合、その引例のコピーを提出すべき。
この場合は書類完備の日から9ヶ月以内に審査結果通知が発行されることとなる。

（c）出願人による商業上の実施行為がある場合、加速審査を請求することができる。
出願人が商業上の実施を行うために、早期に特許査定の必要がある場合。提示すべき書類は、その商業上の実施に該当する証明資料、例えば、契約書、カタログなどである。この場合は書類完備の日から9ヶ月以内に審査結果通知が発行されることとなる。

2－1－3－2加速審査申請の利用状況
加速審査の申請案件は、2009 年度 830 件、2010 年度 1500 件ほどの申請案件が見られるように増加傾向にある。対応案件の特許査定資料を根拠に申請される案件の基礎対応案件は、米国(約 43%)中国(約 40%)と日本(約 9%)三ヶ国の対応特許出願が多数を占めている。目下台湾出願人が利用者の 85%以上を占めているが、外国出願人も次第に積極的に利用するようになっている。

2－2　公開制度に関する留意事項

2－2－1通常公開
（1）公開時期：
出願日（優先権主張の場合、優先権日）より18ヶ月を経過した後、出願は公開公報に掲載され発明の主な内容が公開される。
（2）公開の内容及び方式：
公開公報の内容は、書誌事項、アブストラクト(要約)及び一つの選択図のみとなり、中国語明細書の全文は公開公報に掲載されない。明細書の全文に関しては、台湾IPOの局内データベースにアクセスして、無料で公開された案件の中国語明細書全文のコピーを簡単に入手できる。

2－2－2公開公報の公開延期請求：不可
公開公報への掲載を延期する請求は不可である。

2－2－3早期公開の請求：可
通常の出願日より18ヶ月の時点より早く公開させたい場合、早期公開を請求することが可能である。
早期公開は公文書でもって請求すればよく、出願人が用意すべき特殊な書類はない。早期公開の請求日より公開まで約3ヶ月かかる。

2－2－4公開されない案件：
理由は 1. 出願日（優先権主張の場合、優先権日）より 15 ヶ月以内に出願を取り下げたもの。2. 国の安全又は国の秘密に関わるもの。3. 公序良俗を害するもの。

Q.　公開された特許出願を無断で侵害した場合、補償金の請求の構成要件には、「既に公開されている出願であることを明らかに知りながら…」となるが、その「明知」を立証する具体例として、どのようなものが考えられるのか？

――

第三者が発明の公開がないにも関らずに、発明の内容を「明知する」ことを証明する証拠の実例は、判決で示された前例では見つからないが、下記のような容疑者の情況は通常十分に容疑者が本件出願内容を明知していることに該当すると思われる。:

（1）侵害容疑者が嘗て本件技術開発活動に参画したことのある者。

（2）本件技術を利用するパーツ、部品、又は資材、設備を供給する者。

（3）本件技術を巡る商業会談や本件技術の潜在的なライセンシーに当たる者。

（4）嘗て自発的に権利出願人に対し、本件特許技術に関して技術提携や他の商業形態を巡ってコンタクトしたことのあるもの。

（5）本件技術の説明会へ参加したことのあるもの。

証明する証拠の形態は、商業往来の文通資料、議事録、契約書、出席者記帳資料、などが原則上利用できる。但し裁判官が証拠文書や証言の信憑性と証拠力、乃至証拠能力に関して、最終の認定権限を持つ。

■公開公報における繰上げ掲載

公開公報への繰上げ掲載の請求時期と繰上げ可能期間

【解説】

台湾特許法の規定により特許出願は出願日（優先権を主張した場合、優先日）より 18 ヶ月を経過した後、公開公報に掲載されることとなる。その公開を通常の公開より更に早めようと申請をすることも可能。出願時から申請することは可能だが、特許主務官庁の公開公報の作業は中国語明細書を特許主務官庁へ提出してから行うので、中国語明細書を特許主務官庁へ提出する時に申請することをお勧めする。中国語明細書を既に提出した場合、申請してから約 2 ケ月で公開公報に掲載される。

1. 台湾専利法第 36 条第 1 項及び第 2 項に基づき、特許出願の書類は、出願日より十八ヶ月を経過した後に当該出願を公開しなければならないと規定されているほか、知的財産局は出願人の請求により、その出願を繰り上げて公開することができる。

2. 又、知的財産局が出版した早期公開 Q&A には、出願人が、迅速に実施、製造、販売ができるほか、早期公開により権利の保護を受けられることなどの酌量から、出願人が、その出願の早期公開を申請することができるという記載がある。しかしながら、早期公開の行政作業時間が約三ヶ月掛かるので、早期公開の申請は、出願した翌日より（もし優先権を主張する場合、最も早い優先日の翌日とする。）起算して十五ヶ月以内に行わなければならず、当該十五ヶ月の期限を超えた場合、知的財産局も既に公開の準備作業に着手しており、近々公開されるので、早期公開の申請を受理しないことになる。

2－3　審査段階の手続きについて

2－3－1　OA の種類及びそれに対する答弁書の提出期限

2－3－1－1　審査意見書＝OA の内容

ここで言う審査意見書は、出願人が審査請求を提起してから、IPO が審査開始の通知（付審通知書）を出願人あてに送付した後に、審査官が正式に本件特許の実体審査手続きに着手した後に出願人に送付された審査意見通知書を指す。

審査請求提起以前に、IPO が出願に関して提出された明細書など関連資料に関して、手続き面または形式的な事項、例えば明細書の各段落のタイトルが規定に合致していないようなことについて、補正を命じる「手続き審査通知書」はこの審査意見書と異なる。

実体審査段階の審査意見書は、内容的には比較的に形式的なものと実態技術を指摘するものに区別できるが、どちらの内容に関しても、殆ど最初に発行された審査意見書から実務上必ず調査報告書（検索報告書）とそれに記載された引例の資料が付随して送付される。引例が本件特許出願の特許要件にどのような影響を与えるかに関する特許性ランキングの標識も付けられている。

再審査の段階に新しい引例資料が入手される場合を除いては、原則上再審査段階において再度上記の調査報告書を発行しない。この実務制度の変化と共に、従来の「拒絶理由先行通知書」という書類は廃止されている。

1. 形式的な審査意見

実務上では、特許要件と直接関連性のない事項に関しても、出願人に補正せよとの通知書を出す場合がよくある。例えば発明名称とクレームの主語の一致性の問題、翻訳や用語の問題点、図面関連の記載方式の問題、マルチのマルチのクレームの付属問題などに関する意見書がそれに当たる。

2. 実体的な審査意見

現在では実務上拒絶通知が下りる前に、必ず最低限一回実体に関する審査意見書が発行される。

例：

附件

第 096122279 號專利申請案檢索報告

1.申 請 日： 96 年 一 月 21 日

2.優先權日： 2006 年 一月 13 日

3.本案國際專利分類號(IPC)： *F16G13/06* (2006.01) ， *G06F17/50* (2006.01)

4.檢索國際專利分類號(IPC)範圍： F16G,G06F

5.檢索使用資料庫名稱(關鍵詞)：
TIPO 國內外專利資料庫(滾子,鏈)，EPO(roller,chain)，USPTO(roller,chain)，
JPO(roller,chain)，中國專利訊息資料庫(滾子,鏈)

關聯性代碼	引用文獻資料與相關段落處	相關聯請求項
X	1.US 21------ 1939/12/05 說明書第1頁第1欄第2行,第2頁第2欄1-5行,第55行,第2頁第1欄第1-3行,第27-36行,第5頁第2欄第67-73行,圖式1,5-10,12	1-8

關聯性代碼說明：

X：單獨引用即足以否定發明新穎性或進步性之特別相關的文獻。

Y：結合一或多篇其他文獻後足以否定發明進步性之特別相關的文獻。

A：一般技術水準之參考文獻。

D：說明書已記載之文獻。

E：申請在前、公開／公告在後之專利文獻。

O：公開使用、販賣或展覽陳列之文件。

P：申請日與優先權日間公開之文獻。

L：其他理由引用之文獻。

完成日：99 年 1 月 26 日

第 1 頁 / 共 1 頁

Q.　拒絶理由の通知体制と実態――再審査を中心にする補正の機会の最低限保障に関する仕組み

――

現行法第 49 条には「補正は出願時の明細書及び図面に開示された範囲を超えてはいけない」と規定されている。この補正は初審査又は再審査にかかわらず、49 条の規定に合致すればよいこととなる。日本の最後の拒絶理由通知の際の補正のような制約は現行法にはない。

1. 初審段階の補正との比較を行うと、台湾専利法第 46 条第 2 項において特別に「再審査を経て拒絶すべき事由があると認めたときは、査定前に期限を定めて意見書の提出を出願人に通知しなければならない。」と明文で規定されている。この規定は、出願人に対する手続の保障であり、知的財産局が当該手続きを怠った場合、法に違反する虞がある。実務上、前記の公式通知書は「再審査拒絶理由先行通知書」と称す。

2. 再審査段階において、もし特許を受けるべきではないとの審査結果が出た場合、拒絶するための引例及び拒絶理由を出願人に理解させ、これに基づいて答弁させなければならず、さもなければ裁判所は拒絶理由先行通知の手続きを怠ったものと見なされる。その他、もし再審査拒絶理由先行通知書に証拠を付さないなら、特許を受けない拒絶理由の根拠とすることができない。

3. その他、かつての裁判所による判決によれば、再審査拒絶理由先行通知書に期限を定めて意見書の提出を通知するときは、書面によらなければならず、面接の通知をもってこの手続きに代えることができないと知的財産局に明確に要求したことがある。

4. 前記の再審査段階に関する手続規定を比較すると、初審査段階においてはこのような厳格な規定を設けていないが、実務上、紛争を避けるために、知的財産局はなおも類似の手続きを適用することがよくある。しかし、強制的なものではない。

2－3－1－2　答申書の提出期限

1. 通常の答申書提出期限：60 日間

2. 提出期限の延期：1 回に限り、60 日間

――知的財産局発行のオフィスアクションに対する意見書の応答期限は、通知書の送達から、通常 60 日までとなるが、審査官により 30 日しか与えてくれないケースもある。この応答期限は、専利法に規定されておらず、審査官の裁量により応答期間を指定することとなっている。従来では、審査官が明記する応答期限を延期することは認められないとされていたが、2005 年より、特許主務官庁は実務上その期限の延期請求を認め、規制の緩和が見られるようになった。

但し、延期の請求は 1 回に限り、通常、60 日間の延期期間が与えられる。この応答期限の延期請求は、専利法施行細則第 6 条に根拠があるが、施行細則には、その延期され得る期間について規定していないので、審査官の裁量によって定められ、通常、60 日間の延長期間が与えられる。また、この延期請求を認め、且つ 1 回に限るとの規定は、明文規定がなく、審査基準にも記載されてない。

主な根拠となるのは、2005 年に台湾 IPO が主催した形式審査の審査基準の施行前の公聴会において、参加者の意見に対して IPO の検討を経て、後に公表された「形式審査の審査基準草案の公聴会意見集」で明記されたものとなっている。同記載では、「答弁期間は延期でき、且つ、**1 回に限って一律 60 日間の延期期間を**与えることができる」となっている。

2－3－2 明細書、クレーム及び図面における自発補正の期限

2－3－2－1 特許出願について

一・出願日（優先権主張の場合、優先権日）より 15 ヶ月以内。
二・実体審査請求と同時に。
三・出願人以外の第三者から審査請求されたとき、知的財産局発行の実体審査開始通知書の送達日より 3 ヶ月以内。
四・審査意見通知書に対する答弁期間内。

五・再審査請求と同時、又は再審査理由書の提出期限内。

Q.　2010 年 6 月 10 日より、補正の時期的制限に対する緩和措置が定められたそうだが、具体的な内容および手続き方法については？

——

2010 年 6 月 10 日から、自発補正の必要がある場合、出願人が補正の意向を公文書にて知的財産局へ知らせれば、審査官から電話にて補正命令が出され、出願人はこの電話指令に従って補正を行うことができることとなった。　出願人の自発補正は特許法 49 条により、出願日（優先権主張の場合、優先日）より 15 ヶ月以内、審査意見通知書の応答期間内、実体審査請求と同時、再審査請求と同時、再審査理由書の提出期限内に限って認められ、これらの期間以外に自発補正をしたくても法律の制限で認められないこととなっているが、2010 年 6 月から特許主務官庁は新しい制度を導入し、この制度により上記補正可能な期間以外の時期に自発補正を行いたい場合、補正を行いたい旨の公文書を特許主務官庁へ提出し、審査官がその要望に応じて電話にて出願人に補正してよいとの職権による補正指令を出せば、出願人はこの電話による補正指令に従って補正を提出することができるようになった。即ち、自発補正の手続きについて実務では大分緩和された。

分割出願について、特許査定または再審査拒絶査定が出されるまでに分割手続きを行うことができ、特許査定を受けた後、または再審査拒絶査定を受けた後は、分割手続きを行うことができないこととなっている。

2－3－2－2 実用新案について

——出願日より 2 ヶ月以内。

2－3－2－3 意匠出願について

——自発補正に対する期限の制限はなく、随時自発補正を行うことができる。

2－3－3　クレーム、明細書の形態及び補正と訂正の内容面の問題

■　出願中の補正

第 49 条　特許所管機関は特許出願の審査をするときに、期限を限定して明細書又は図面の補充、修正を出願人に通知することができる。

出願人は発明特許出願の日から 15 ヶ月以内に明細書又は図面の補充・修正をすることができ、15 ヶ月後に明細書又は図面の補充・修正を申請する場合は、元の出願通りに公開する。

出願人は発明特許出願の日から 15 ヶ月を経過した後に、次の各号の期日又は期間内に限って明細書又は図面の補充・修正をすることができる。

一．実体審査の請求と同時に。

二．出願人以外の者による実体審査の請求は出願について実体審査を行う旨の通知が送達された日から 3 ヶ月以内に。

三．特許所管機関が査定前に通知した意見書提出の期間内。

四．再審査の申請と同時に、又は再審査の理由書の追加提出ができる期間内。

前三項によりなされる補充・修正はもとの明細書又は図面の範囲を超えることができない。

第 2 項、第 3 項の期間は、優先権の主張があったときは優先日の次の日から起算する。

■　特許付与後の訂正

第 64 条　特許権者が明細書又は図面の訂正を出願するときは、次に掲げる事項についてのみこれをすることができる。

一．特許請求範囲の縮減

二．誤記事項の訂正

三．不明瞭な記載の釈明

前項の訂正は、出願時の原明細書又は図面に掲示された範囲を超えることができず、また特許請求範囲を実質的に拡大し、又は変更することもできない。

特許所管機関は訂正を許可した後、その事由を特許公報に掲載しなければならない。

明細書、図面が訂正され、公告されたときは出願日に溯って効力を生じる。

2－3－3－1　クレームの形態に関する規定

台湾の特許実務では、複数の付属項を複数の付属項に付随させることを禁止している。所謂マルチのマルチの付随を禁止する原則がある。特にクレームの形態に関して規制する規定は、主に専利法施行細則第 14～20 条に規定がある。

■　特許出願における明細書とクレームの記載に関する規定

特許、実用新案に関する明細書には、次に掲げる事項を明確に記載しなければならない。

一．発明又は考案の**名称**。

発明又は考案の名称は、その特許（実用新案）請求の範囲に係る内容と一致しなければならず、無関係な文字をつけてはならない。明細書に記載された発明又は考案の名称、要約、発明又は考案の説明及び特許（実用新案）請求範囲における用語は一致したものでなければならない。

二．発明又は考案の**概要(要約)**。

発明又は考案の要約は、発明又は考案に開示される内容の概要を明確に述べなければならず、かつその解決しようとする課題、課題を解決するための技術的手段及び主な用途に限る。その文字数は原則として 250 文字を超えない。化学式のあるものは、発明の特徴を最も示すことのできるものを掲げなければならない。

発明又は考案の要約は、商業的宣伝文句を記載してはならない。

三．発明又は考案の**説明**。

（一）発明又は考案が属する**技術分野**。

（二）先行技術：出願人の知っている先行技術について記載し、また当該先行技術に関連する資料を添付することができる。

（三）発明又は考案の**内容**：発明又は考案が解決しようとする課題、課題を解決するための技術的手段及び先行技術と対照させた効果。

（四）**実施方法**：一以上の発明又は考案の実施方法について記載し、必要なときに実施例を加えて説明する。図面のあるものは、図面を参照して説明しなければならない。

（五）図面の**簡単な説明**：図面のあるものは、簡明な文字をもって図面の番号順序に従い図面及びその主な符号について説明しなければならない。

発明又は考案の説明は、前項各号に定める順序及び方式に基づいて記載し、かつ見出しを付け加えなければならない。但し、発明又は考案の性質はその他の方法によって表現されるほうが比較的明瞭である場合は、この限りでない。

特許が単一又は複数の核酸又はアミノ酸の配列を含むものであるときは、発明の説明のなかに特許主務官庁が定めた様式にそって単独でその配列表を記載しなければならず、またこれと一致した電子データを提出することができる。

生物材料に係る発明、又は生物材料を利用した発明の特許出願をするときは、当該生物材料の学名、菌学的特徴の関連資料及び必要な遺伝子地図を明確に記載しなければならない。

四．特許（実用新案）請求の範囲＝クレーム

発明又は考案の特許請求の範囲は、一項以上の独立項で表示することができ、その項数は、発明又は考案の内容に適合したものでなければならず、また、必要があるときは、一項以上の従属項を付加することができる。独立項、従属項は、その従属関係により順序を定めてアラビア数字で番号を付さなければならない。

独立項は、特許出願の対象及びその実施に必要な技術の特徴を明確に記述したものでなければならない。

従属項は、その従属する項の番号及び特許出願の対象を明確に記述したものでなければならず、またその従属する請求項以外の技術的特徴についても明確に述べなければならない。従属項の解釈にあたって、その従属する請求項の全ての技術的特徴を含めてこれをしなければならない。

二以上に従属する多数項従属項は、これを選択式にしなければならない。

従属項は、先の独立項又は従属項にのみ従属することができる。但し、多数項従属項の間では直接又は間接を問わず、交互に従属することができない。

独立項又は従属項の文字記述は、一つの文でこれをしなければならず、その内容は単に明細書の行数、図面又は図面の符号を引用したものであってはならない。

特許請求範囲は、化学式又は数学式を記載することができるが、挿し絵を付してはならない。

複数の技術的特徴が組み合わされた発明について、その特許請求の範囲における技術的特徴は、

ミーンズ・プラス・ファンクションクレーム又はステップ・プラス・ファンクションクレーム（means or step plus function language ） によって表示することができる。特許請求の範囲の解釈にあたって、発明の説明のなかに述べられたその機能（ファンクション）に対応する構造、材料又は動作及びその均等な範囲を含めなければならない。

出願人がすでに外国で出願をした場合、特許主務官庁（知的財産局）は必要があると認めたときは、期間を限定して出願人に当該外国出願の検索又は審査結果に関する資料を提出すべき旨を通知することができる。出願人が提出しなかった場合、現有の資料に基づき審査を続行する。

発明又は考案の独立項で二段式（two-parts form）で記載されたものは、前書きには特許出願の対象及び先行技術と共有する必要な技術的特徴が含まれていなければならず、特徴の部分においては、「･･･に於いて改良」その他これに類似する用語をもって先行技術の必要な技術的特徴と異なることを明確に述べなければならない。

独立項の解釈にあたって、特徴については、前書き部分に述べられた技術的特徴と対応したものでなければならない。

■　対応外国出願関連情報の提供：出願人には特に当該情報を提供する義務はない；提供しなくても特許の有効性に影響を与えない。専利法施行細則第 15 条第 3 項

出願人がすでに外国で出願をした場合、特許主務官庁（知的財産局）は必要があると認めたときは、期間を限定して出願人に当該外国出願の検索又は審査結果に関する資料を提出すべき旨を通知することができる。出願人が提出しなかった場合、現有の資料に基づき審査を続行する。

■　特許の名称及び技術用語の統一について

明細書に記載された発明又は考案の名称、要約、発明又は考案の説明及び特許（実用新案）請求範囲における用語は一致したものでなければならない。

■クレームと明細書の記載に関する実務
■台湾特許実務で見られるクレームの形態
1　ボーレガード　クレーム (Beauregard Claim)
　請求標的が「コンピュータで読み取れる記録媒体」の請求項は通常ボーレガード請求項とし、物のクレームとしている。該コンピュータで読み取れる記録媒体は例えば光ディスク、フロッピーディスクなどとすることができ、コンピュータの命令を保存し、コンピュターがそのコンピュータの命令を読み取り、処理するプロセス及び方法を実行する。
　ボーレガード　請求項の形態は 1990 年からはじまった。しかし、インターネットの普及により、コンピュータソフトウェアの配置は、コンピュータで読み取れる記録媒体からインターネットの転送に変わっている。これにより、請求項の標的は「コンピュータで読み取れる記録媒体」を使用することが少なくなっている。

実務上、台湾はこのようなクレーム形態を受け入れている。
例：
…ことを特徴とするコンピュータで読み取れる記録媒体。

2　単なる組み合わせ式クレーム（Exhausted combination Claims）
定義：
　単なる組み合わせ式クレームは請求項の書き方の一種であり、創新の装置（又は素子）とその他の伝統な装置（又は素子）と結合した方式で書かれた請求項である。

例：
（1）革新的な駆動モータを有する伝統的な光ディスク；（2）新規的なマイクロプロセスを含むパーソナルコンピュータ；（3）新型ノズルを有する伝統的な潤滑オイル給油機；（4）新規的なブレーキ装置を含む伝統的な車両など

作用
単なる組み合わせ式クレームの主な作用は 2 つの方面にある。
（1）特許の権利金の計算において、発明の実際的な価値に近づくことができる。
例えば、コストが数円である車のパーツ（例えば、電気細流充電器）が、単独から観ると、その自身の価値は高くはないが、車両に使用するとき、車両燃油効率を 50%向上させることができるので、このような小さなパーツをセットした車の全体価値が大きく増やすことができ、反対にこの発明の特定応用領域の実際価値が明らかになる。よって、このような単なる組み合わせ方式で書かれたクレームは、権利金の計算において、発明の実際的な価値に近づくことができる。
（2）法的ではない特許標的の発明をこの方法により、規定に合致した特許標的にパッケージし直すことができる。（このような作用は正面から法定特許標的を列挙する国家にだけ例えばアメリカで、著しい作用が見られる）。

実務上、台湾はこのようなクレーム形態を受け入れている。

3「マーカッシュ（Markush)」請求項の記載例：
　　成分Ａ、Ｂ及びＣからなる群から選ばれる少なくとも一種の成分を含有することを特徴とするレジスト組成物。
・択一形式（マーカッシュ・クレーム）

例 1：
　フェノール樹脂、メラミン樹脂、導電性粉末、溶剤およびトレイトール、キシリトール、ソルビトールからなる群から選ばれた少なくとも 1 種の 4 価以上のアルコールからなる、導電性ペースト組成物。(但し実施例にはクレームの記載範囲をサポートするほどの合理的に実施できる様態の記載が必要)

例 2：
（Ａ）硬化性シリコーンゴム組成物100質量部
（Ｂ）天然ゼオライト、合成ゼオライト；酸化アルミニウム、酸化マグネシウム；含水酸化チタン、含水酸化ビスマス、含水酸化アンチモン；リン酸ジルコニウム、リン酸チタン；ハイドロタルサイト類；モリブドリン酸アンモニウム；ヘキサシアノ鉄（III）塩、ヘキサシアノ亜鉛から選

ばれる無機イオン交換体0．1～50質量部を必須成分とすることを特徴とする電極回路保護用シリコーンゴム組成物。

4「ジェプソン（Jepson Type）」請求項の記載例：

ジェプソンタイプのクレームは、改良発明又は転用発明に用いられる場合が多い。

その特色は、一請求項に関して先行技術に関する描写する部分（プリエンブル・前言）の部分と、当該発明又は創作の技術的な特徴部分として、両者を別けて記載することにある。前者と後者の間に、（characterized by）或いは（characterized in that）＝（…を特徴とする）の表現で繋ぐ記載方式である。

例：

1. A semiconductor device comprising A, B and C, characterized in that the A is XXX.

成分Ａ、Ｂ及びＣからなるレジスト組成物であって、その中、成分Ａは下記の式（Ｉ）で示される化合物であることを特徴とするレジスト組成物。

実務上，台灣はジェプソンタイプのクレームを受け入れている。

5、手段プラス機能式（ミーンズ・プラス・ファンクション）

手段プラス機能式クレームはある技術特徴が、構造、性質又はステップで限定できないとき；又は機能で限定することがより明白であり、且つ発明の説明において、明白で且つ十分に規定された実験又は直接操作し該機能を検証できるときに使用する書き方である。その例は次の如くである。:

1、XXX 手段と；
YYY 手段と；
ZZZ 手段を含むディスプレイ

実務上、台湾はこのようなクレーム形態を受け入れる。しかし、クレームを解釈する際、明細書の実施例部分の記載に基づいて限定されることになる。

Ｑ．　特許要件の問題
ソフトウェア発明以外にも認められる機能的クレーム
――

機能的クレームはソフト発明以外にもよく使われる。特に機械分野において、機能的クレームとして IPO に認められているケースが多数定着して存在する。

審査基準で記載されているように、「4.3 手段機能言語およびステップ機能言語に段落では、“一般的には、物の発明に対して、その構造や性質でクレームを限定し、方法の発明に対して、その条件やステップでクレームを限定すべきである。しかし、ある技術特徴が構造や性質、ステップで限定できない場合、或いは機能で限定することはより明確にする場合には、明細書において実験や操作を明確で充分に規定しており、その機能を直接かつ確実に検証できれば、機能で請求の範囲を限定することが許される。
複数の技術特徴からなる発明は、その請求の範囲の技術特徴が、手段機能言語やステップ機能言語で示すことが許され、請求の範囲を解釈するとき、明細書の記載における対応する該当機能の構造、材料、動作およびその均等なる範囲を含めて考慮すべきである。」という前書き（実際、ソフトウェア発明に関する記載は第 2 段から）がある。この文によると、明白ではないが、手段機能言語は単にソフト発明に適用するのではなく、全般的に各種のタイプの発明に適用できることになる。

■手段又はステップ機能用語技術特徴の判断基本原則

（1）請求項の技術特徴が「手段（又は装置）(means for)」又は「ステップ（step for）」の用語が記載されている。

（2）技術特徴において「手段（又は装置）」又は「ステップ」用語は機能言語で修飾され

るべきである。

（3）技術特徴において「手段（又は装置）」又は「ステップ」用語は当該特定機能を達成する十分な構造、材料又は動作により修飾できないもの。

6 オムニバスクレーム

オムニバスクレームは請求項の記載が参照する発明内容又は図面を含み、明白に物又は方法に限定していない技術特徴である。例えば、請求項が「説明内容の如くに描写された装置」、「図ｙに示す如くのｘ」、「請求項：図面などの如く」に記載されたもの。

ヨーロッパ特許審査
EPC の規定によると、オムニバスクレームは“絶対に必要な”ときにしか認められない。その他の特許主務官庁については、例えばイギリス特許主務官庁は、このような請求項の態様を受け入れやすい。

アメリカ特許審査
アメリカ特許法の規定によると、発明特許はオムニバスクレームの態様を認めない、審査官は 35 US 112 paragraph 2 により、請求標的が不明確であるという理由で、このような形態のクレームを拒絶する。しかし、デザイン特許及び植物特許はオムニバスクレームの使用を認める、例えば「図 1 の如くの飾りデザイン」。

台湾特許審査
台湾もアメリカと同様、特許ではオムニバスクレームの態様の請求項を認めない。

7 プロダクトバイプロセス（製法限定）クレーム
書式：「クレーム第 2 項の方法により得られた物」、「クレーム第 2 項のステップにより製作された物。

・製造方法によって物を限定する（Product by Process）。製造方法以外の技術特徴で十分に物を限定できないクレームにおいて、初めて製造方法で物を限定する発明。又、このように限定されたクレームの対象物は、全新のものでなければならない。但し、製造方法によって限定する方式では、クレームの範囲が過剰に限定されるし、産出されたものの特性に関しては、殆ど各種の特性に関する数値で限定できるもので、パラメータ方式のクレームの記載方式のほうがより有利と思われる。

例：
1. 金属珪素を、酸素含有雰囲気下にて 700～1300℃の温度域で 30 分～10 時間保持して得られる、金属珪素を核とし、不活性物質として二酸化珪素で被覆した金属珪素含有複合体を有機物ガス又は蒸気を含む雰囲気下、500～1300℃で熱処理することで、前記二酸化珪素で被覆した金属珪素含有複合体の表面を更に炭素皮膜で被覆してなることを特徴とするリチウムイオン二次電池負極材。

内容：製造方法で物を限定するので、製造方法のステップとパラメータ条件などの重要な技術特徴を記載すべきである

実務上、台湾ではこのようなクレーム態様を受け入れているが、通常では、引用記載の方式でなされている。例えば、薄膜トランジスタを含み、該薄膜トランジスタは請求項第 1 項の薄膜トランジスタの製造方法から製造することを特徴とする電子装置。

8 プログラム化コンピュータ
プログラム化コンピュータ請求項は汎用デジタルコンピュータの形式を表すクレームであり、汎用デジタルコンピュータがプログラムされて実施されたもの。
例えば、ある方法のステップ、例えば警報の限度を計算する方法、又は BCD を純バイナリ数に変換する方法。

このような請求項の目的は、ある形態の方法が、判例により特許上不適であることになることを避けるためである。このような請求項の学説理論は、「新たなプログラムで旧式の汎用デジタルコンピュータを新規で且つ異なる機械に作製する」に基づくものである。
しかし、このような請求項を反対する論点としては、新たなピアノロールは古い自動演奏ピアノに置かれても、後者が新たな機械になることはないというものである。

範例
…コーディング；
…比較；
…実行；
…デコーディング；
ステップを含むプログラム化コンピュータ

実務上、台湾はこのようなクレーム形態を受け入れている。しかし、ソフトウェア審査基準で審査する必要がある。

9 「信号」請求項

信号請求項が主張するのは電子信号である。可能とする形態は、例えば TW200307252 における「請求項第 1、2、3、4、5、6、7 又は 8 項の方法を使用して得られるコードストリームを含む信号」及び TW20030432 における「強固性 ATSC 8－VSB ビットストリーム…を含む信号」

審査基準 2－1－13 ページから分かるように、「信号」はクレームの「物の請求項」及び「方法の請求項」の範囲内に属しない。「エネルギーの形式」で存在する。現行専利審査基準第 9 章の「コンピュータプログラム関連の発明」に、「コンピュータプログラムプロダクト」の請求項と「データ構造」の請求項を有するが、「コンピュータプログラム」は記録媒体に保存することができ、「信号」は「エネルギー」の形式であるので、同じ環境で論ずることはできない。よって、知的財産局において現時点では「信号」の請求項の特許公告がない。

実務上、台湾はこのようなクレーム形態を受け入れていない。

「信号を保存し、該信号は…により得られることができ、…を含むことを特徴とするコンピュータで読み取れる記録媒体」に書き直すことを勧める。

10 スイスタイプのクレーム：
医薬・化学分野に関する請求項の記載例：
＊＊人体に対する診断、治療方法又は外科手術方法は法律に認められない。
（例えば、「化合物Ａを用いて、病気Ｘを治療する方法」との叙述は認められない。）
◎「化学品」に関する表現方法：
1、「モノ」を請求対象とする
(1)、下記一般式（Ｉ）で示されることを特徴とする化合物。
(2)、下記一般式（Ｉ）で示される化合物Ａを含むことを特徴とする〇〇組成物。
(3)、下記一般式（Ｉ）で示される化合物Ａを含有する樹脂からなることを特徴とするフィルム。

2、「用途」を請求対象とする（実務上、方法請求として認められる）
(1)、化合物Ａ（又は組成物Ａ）を殺虫剤として用いることを特徴とする化合物Ａ（又は組成物Ａ）の用途。（＝化合物Ａを用いることを特徴とする殺虫方法）
(2)、有害生物を殺滅することを特徴とする化合物Ａ（又は組成物Ａ）の用途。

3、「方法」を請求対象とする
(1)、工程Ａ、工程Ｂ、及び工程Ｃを含むことを特徴とする樹脂Ａの製造方法。
(2)、工程Ａ、工程Ｂ、及び工程Ｃを含むことを特徴とする化合物Ａの精製方法。

◎「医薬品」に関する表現方法：
1、「モノ」を請求対象とする

（1）、病気Ｘを治療することを特徴とする化合物Ａ。
（2）、病気Ｘを治療することを特徴とする医薬組成物Ａ。

2、「用途」を請求対象とする（実務上、方法請求として認められる）
（1）、病気Ｘの治療に用いられることを特徴とする化合物Ａの用途。
（2）、病気Ｘの治療に用いられることを特徴とする医薬組成物Ａの用途。

3、「方法」を請求対象とする
（1）、工程Ａ、工程Ｂ、及び工程Ｃを含むことを特徴とする医薬組成物の製造方法。
（2）、化合物Ａを用いることを特徴とする病気Ｘを治療する医薬組成物の製造方法。

■特許期間延長と関連付けて
（1）医薬品、農薬品の物質発明について、
特許請求の範囲が物質Aであり、許可証で記載された有効成分がa（A物質の下位概念）で、同許可証で記載された特定用途が鎮痛剤であった場合、特許期間が延長されるのは、a物質に関する特許権範囲のみで、物質Aには及ばない。
（2）用途発明の場合、
許可証で記載された有効成分及び特定の用途と比較して、特許請求の範囲の用途発明が、許可証で記載された有効成分の特定用途に及ぶものかで判断する。
例えば、上記（1）の特許期間延長の範囲はa物質の鎮痛剤の特定用途に及ぶが、物質Aのその他の用途には及ばない。
（3）医薬品、農薬品物質の製造方法の発明については、その製造方法で製造された物質を許可証で記載された有効成分と比較し、その製造方法が許可証で記載された有効成分に及ぶものかを判断し、製造方法で比較することはない。
例えば、上記（1）の特許請求の範囲に物質 A の製造方法はあり、a に関する製造方法はないが、有効成分物質 a が特許請求の範囲の物質 A に含まれると判断できれば、a 許可証で記載された a 物質の XX 製造方法も特許期間延長が許される。即ち特許の延長期間は a 物質の XX 製造方法のみに及び、a 物質のその他の製造方法には及ばない。

11「パラメーター」で表現する方法：

例 1：
繰り返し単位Ａ、Ｂ、及びＣからなり、その平均分子量が 2000～50000 で、融点は 80～200℃、引張り強度 10～300Mpa であることを特徴とする共重合体。

「平均分子量が 2000～50000、融点は 80～200℃、引張り強度 10～300Mpa であることを特徴とする共重合体。」は特許要件に合致しない。）

＊＊単にパラメーターのみで要件とする請求項は、成分不明確又は実施不可能などの理由で拒絶される可能性が高い。

例 2 ：
ＤＳＣ分析で 142～146℃に熱吸収ピークを有し、粉末Ｘ線回析で 2θ（°）5.32，8.08，15.28，17.88，19.04，20.20，23.16 及び 24.34 付近に主ピークを有する、(*R*)－2－(2－アミノチアゾール－4－イル)－4'－[2－[2－ヒドロキシ－2－フェニルエチル]アミノ]エチル]酢酸アニリドのα型結晶。

例 3：
アスペクト比が 1．1～8．0 であって、プラズモン吸収の最大吸収波長が 550ｎｍ～1，200ｎｍであり、最大吸収波長のピーク位置における吸光係数が 6000～20，000 Ｌ／ｍｏｌ・ｃｍ、測定濃度 1．6×10^{-4}、溶媒：水であり、
最大吸収波長の吸光スペクトルの半値幅が 200ｎｍ以下であり、
金属微粒子が金ナノロッドであり、
溶液中の塩化金酸を化学的に還元した後に光還元することにより製造されることを特徴とする金属微粒子。

2－3－3－2　補正と訂正の問題

Q. 明細書及び図面の補正の可能な範囲に関する判断基準

補正の審査における「発明に属する技術分野での通常の知識を有する者が、原明細書または図面に記載された事項から、直接かつ異存なしに知ることのできるもの」の具体的な内容

――

1. 補正の審査については、特許法第 49 条の規定により、即ち当該補正は出願時の原明細書又は図面に開示された範囲を超えることができない。

2. 審査基準において、「原明細書又は図面に開示された範囲を超えるか否かの判断」については、即ち発明に属する技術分野での通常の知識を有する者が、原明細書または図面に記載された事項から、直接かつ異存なしに知ることができるか否かについて、判断することになる。

3. 詳しく言えば、もし発明に属する技術分野での通常の知識を有する者が、原明細書または図面に記載された事項から、補正後の明細書又は図面に開示された固有特定事項(specific matter) を明確に単独に包含するか(solely implies)または全体的に包含するか(collectively imply)を知ることができる場合（または疑いがない場合）、当該固有特定事項は直接かつ異存なしに知ることができるものと言う。

4. 例を挙げると、原特許請求の範囲に「A と B を反応させる」と記載されていて、もし原発明の説明に明確に C の存在の下で A と B を反応させるという技術特徴が記載された場合、C の存在は発明で解決したい問題に関わるということになり、通常の知識を有する者が明確に既に説明書に含まれていると知ることができるので、特許請求の範囲を「C の存在の下で A と B を反応させる」に補正することができることになる。

Q. 補充、補正内容と出願時開示された元の範囲との関係

特許審査中に、出願人が補充、補正を申請した内容が出願時の元の明細書又は図面の範囲を超越する虞がある場合の処理は？

――

特許法第 49 条第 4 項に依り、補充、補正は出願時の元明細書又は図面に開示された範囲を超越してはならないことになっている。また、同法第 100 条、第 122 条には実用新案、意匠について類似の規定がある。

もし出願者が行う補充、補正が出願時の元明細書又は図面に開示された範囲を超越している事情がある場合、当該補充、補正は容認されるべきではない。（99 年行専訴字第 1 号判決）。もし、知的財産局が誤って容認した場合、無効審判請求の法定事由の一つとなる（同法第 67 条第 1 項第 1 号）。

出願人に本事例の事情がある場合の可能な救済方法としては、明細書から関連先行技術を見つけ出し、行おうと考えている補充、補正を適切に先行技術中に追加記載すれば、当該補充、補正も先行技術の一部と見なされて容認される可能性がある。但し、そのようにすると当該補充、修正も自ずと本発明特許の範囲から排除されることになる。

2－3－3－2
付録■よく見られるクレーム補正の原因事項

1　Claimの書式形態について

(1)　Claimの独立項多項化と付属項の多項化

独立項の構成要件と特徴は特許を受けようとする範囲に合わせて適宜に設定する上で、先行技術などをジェプソンタイプの請求項の書式で先行技術をその前言として、技術特徴を以ってその進歩性を強調する、単一の発明を充実した形態で独立項を設けて、後日の分割や独立項を単独で削除することがしやすいように配慮する。

付属項と独立項の依存関係、依存形式なども更に厳格にガードされるので、なるべく充実した複数の実施形態に合わせて、付属項を多く設けたほうが、後日拒絶理由や無効審判に対応する際、一項目の中での訂正の代わりに、比較的単純に特定の項目を独立項に合併するだけで対応できるよう配慮できる。

▲補正できない場合：

A+B+C　Cの技術特徴が広すぎるのでDのようにより具体的に限定するように試みる。但し、Dはクレームに記載がない。他の付属項も付随していない。

→条件：Dについて、明細書の中に具体的な実施例の内容が記載されていること。

例外：もしクレームの内容が製造方法に関するプロセスの場合、DがCの下位概念の用語表現でさえあれば宜しい。明細書には、Dに関して詳細な記載があれば、方法に関する実施例の記載がなくても補正は可能。

(2)　多数従属請求の範囲の従属（マルチのマルチの従属）について

台湾では専利法第26条、施行細則第18条第5項の規定により、2以上の他の請求の範囲を引用する従属請求の範囲は、択一的な形式によってのみ引用する。例えば「ＸまたはＹに」、「Ｘ～Ｚのいずれかの1項に」と書記する。但し、多数従属請求の範囲は、他の多数従属請求の範囲のための基礎として直接または間接に用いてはならない、例えば

〔請求の範囲〕

1. …化合物の製造方法
2. 反応温度が…である請求項1の方法
3. 反応温度が…である請求項1または2の方法
4. ……である請求項2または3の方法
5. ……である請求項4の方法
6. ……である請求項5の方法
7. ……である請求項1～6のいずれかの方法

上記請求項の中、請求項3は多数従属でありながら、直接多数従属請求の範囲の第4項に従属して居り、請求項7は多数従属の付属項として、直接に(第3項、第4項)または間接に（第5項）多数従属していることで規定に違反する。その場合、請求項3と請求項4とをそれぞれ分割して単独従属にし、請求項7はその増補したすべての請求項のいずれかに従属することができる。台湾では補正によって増補された請求項の項数によって、政府規定料金の追納加算はない。

(3)　claimでの「不確定」な数値限定に対する用語を修正する。

例えば、「約」、「ほぼ」、「…に近い」は不確定の用語として使用することはできない。数値限定について、「以上」と「以下」は、その前の数値を含むことになり、例えば「10以上」は10を含むもので、その数値を含まない場合は「未満」、「超過」を用いて、その前の数値を含まないこととする。単に「以上」(又は以下)で数値限定した場合、下限（または上限）のみで、上下限のない数値限定は、範囲不特定となり、上、下限を明白にしなければならない。ただ一般の常識によりその上限（または下限）のみの限定が直接且つ異議なしに推知できるものであれば、その数値限定は許される。

▲補正できない場合：

侵害鑑定の際は、周辺限定主義プラス明細書の記載参考という折衷解釈原則でクレームの解釈を行うので、原則上周辺限定の記載方式で記載すべきで、中心限定主義の用語は避けるべきである。

…融点が「約」80℃の記載を、融点が78℃～83℃と記載するように修正することが可能である。

…融点が80℃を「超える」の記載を、融点が80℃～100℃と記載するように修正することが可能である。

…融点が80℃「未満」又は「以下」の記載を、融点が60℃～80℃と記載するように修正することが可能である。

実施例については、「好ましくは…」「より好ましくは…」「更に若しくは特に好ましくは…」という記載の方式のほうがより周到にクレームを大幅にサポートでき、補正の際も引例に対応しやすいと思われる。

(4)　物の発明について例えば化学物質の発明について、

通常化学名称または分子式、構造式で特定すべきであるが、それで充分にclaimの範囲を特定できない場合は、その物理または化学的性質等（例えば融点、分子量、クロマトグラフィ、pH等）で特定することができる。それらのパラメータについては、先行技術と区別できるもの、そして明細書でそのパラメーターの測定方法を記載しなければならない。

▲補正例：
例１：
ＤＳＣ分析で 142～146℃に熱吸収ピークを有し、粉末Ｘ線回析で 2θ（°）5.32，8.08，15.28，17.88，19.04，20.20，23.16 及び 24.34 付近に主ピークを有する、(*R*)－2－(2－アミノチアゾール－4－イル)－4'－[2－[2－ヒドロキシ－2－フェニルエチル]アミノ]エチル]酢酸アニリドのα型結晶。

例２：
アスペクト比が 1．1～8．0 であって、プラズモン吸収の最大吸収波長が 550ｎｍ～1，200ｎｍであり、最大吸収波長のピーク位置における吸光係数が 6000～20，000 Ｌ／ｍｏｌ・ｃｍ、測定濃度 1．6×10^{-4}、溶媒：水であり、
最大吸収波長の吸光スペクトルの半値幅が 200ｎｍ以下であり、
金属微粒子が金ナノロッドであり、
溶液中の塩化金酸を化学的に還元した後に光還元することにより製造されることを特徴とする金属微粒子。

(5)　プロダクトバイプロセスの請求の範囲
物の発明について、製造方法以外の技術特徴で充分に請求の範囲を特定できない場合は、製造方法で発明を特定することを容認する。その場合出願された発明はクレームで述べられた製造方法によって与えられた特定の物自体で、その特許要件はその製造方法によって決まるものではない。若し請求された物が先行技術で開示されたものと同一のもので、または容易に完成できるものであれば、たとえ先行技術と異なる方法によって製造されたものであっても、特許を付与することはできない。

▲補正例

ハイドロシランと有機酸が存在する雰囲気において、第２級アミン及びアルデヒド化合物で反応し、該反応は５０から１００℃の温度において行うことによって製造されたことを特徴とする第３級アミン

＊発明説明において、有機酸は蟻酸、酢酸などを含むことが開示されていれば、次のように補正できる：

ハイドロシランと蟻酸が存在する雰囲気において、第２級アミン及びアルデヒド化合物で反応し、該反応は５０から１００℃の温度において行うことによって製造されたことを特徴とする第３級アミン

(6)　上位概念用語に関してマーカッシュクレームの書式に変更する補正：
特に化学、金属、冶金関係において、ある物質を広義な用語で的確に限定することができないときに、たとえばＡ、Ｂ、Ｃ、及びＤよりなる群から選択された一種の物質で表現することを容認する。その択一形式中の選項のそれぞれは類似する性質をもつものであって、発明の単一性の規定に一致するものでなければならない。

▲補正例

例１：
フェノール樹脂、メラミン樹脂、導電性粉末、溶剤およびトレイトール、キシリトール、ソルビトールからなる群から選ばれた少なくとも 1 種の 4 価以上のアルコールからなる、導電性ペースト組成物。(但し実施例にはクレームの記載範囲をサポートするほどの合理的に実施できる様態の記載が必要)

例２：
（Ａ）硬化性シリコーンゴム組成物100質量部
（Ｂ）天然ゼオライト、合成ゼオライト；酸化アルミニウム、酸化マグネシウム；含水酸化チタン、含水酸化ビスマス、含水酸化アンチモン；リン酸ジルコニウム、リン酸チタン；ハイドロタ

ルサイト類；モリブドリン酸アンモニウム；ヘキサシアノ鉄（III）塩、ヘキサシアノ亜鉛から選ばれる無機イオン交換体0．1～50質量部を必須成分とすることを特徴とする電極回路保護用シリコーンゴム組成物。

(7)　接続詞に関する補正：

請求項で記載された発明の素子、成分または工程の組合せについて、前言の部分と特徴の部分の間で接続詞を必要とする場合、開放式、封鎖式、半開放式及びその他の表現方式を採ることができるが、開放式として、例えば「含まれる」、「包括する」(comprising、containing、including)で表現し、組合せ中の素子、成分または工程で、請求項に記載されていない素子、成分または工程を排除しない、封鎖式は、上記の組合せを例えば「…から成る組成(素子、工程)」で表現し、その付属項に更に素子、成分又は工程を付加することはできない。

半開放方式は、上記開放式と封鎖式の中間として、「基本的に（又は主に、実質的に）……よりなる」（consisting essentially of）で表現し、明細書で記載されている実質的にクレームの主な技術特徴に影響しない素子、成分又は工程を排除しない。例えば、「……主にAから組成されるもの」は、明細書で出願の発明の主な特徴に対して、既知のいかなる添加物が実質的に影響することのないことが記載されておれば、半開放式の記載は容認される。

2　明細書の内容の補充、補正について、

(1)　明細書の内容の補充、補正

(a)実施例の補充について、

特許を受けようとする請求の範囲を維持するための出願後の明細書の実施例の補充は許されない、但し、既に明細書に記載されている実施例のデータの、例えばNMR、融点等の補充は可能である。

(b)用語、訳語の補充、補正

誤りを正しく直す補充説明、補正は、その理由を述べて補正することができる。

(c)製造方法の補充について

化学物質発明または材料､材質そのものを請求する発明の明細書の成立性の面から少なくとも一つの製造法が記載されていなければならない｡既に製造法が記載されている出願については別法を補充することは要旨変更とはならないが、しかし、補充した製造法をクレームした場合は要旨変更となる。

(d)有用性の補充について

有用性が明らかになっていない明細書に有用性を追加補充することは要旨変更となる。その際、その発明が未だに実施段階に達していない拒絶理由の根拠となる。

(e)用途請求項の補正について、

発明特許のメインクレームが、物、または物質、材料である場合、その物、物質、材料の用途については、常に使用した物、物質、材料に従属する付属項として請求するよう補正を命じられる。

(2)　明細書中国文翻訳の補正

台湾では、出願時に外国語明細書を提出して出願日を取得することができる。そして、出願日後4ヶ月、またはさらに2ヶ月延期されて提出された翻訳の中国文明細書が審査の根拠となり、中国語明細書の翻訳が出願時の外国語明細書の内容と一致しない時は､原則上ある程度補正できるが、原文の内容を超える場合、または要旨変更と認められた場合、出願日を繰り下げられる場合もある。

＊明らかに原文の内容を越えた訳文についての対応（原則上ある程度補正できる状況）

(a)　中文訳文と原文との関係不明確、或いは中文訳文全般が意味不明瞭、若しくは文脈が呈する意味が常識に反する場合、誤訳又は構文関係を間違えたか、若しくは文法のミスによる結果の可能性が高い。翻訳をやり直すべきである。

(b) 原文に記載済みの技術手段が脱漏していた場合、原則上それは補正できる。
(c) 明らかに矛盾を生ずる中文の翻訳の場合、それが誤訳によるものは補正できる。
(d) 中文翻訳の用語が完全に原文で記載された技術分野と違うものは中文の誤訳を示唆する。それも原則上補正可能。
(e) 中文翻訳の記載の技術内容が不条理な場合、誤訳の疑いが高い。原則上補正可能。
(f) 中文翻訳の用語または字体が完全に異なる技術分野に属するものである場合、どちらかが誤訳によるものと判断できる場合、誤訳の補正は可能。
(g) 中文明細書の文章の順序が原文明細書と異なるが、原文の内容を越えていなければ補正不要（原文の補正も不要？）
(h) 実際数量をあらわさない不定冠詞或いは日本語の「一つの」など量詞でないものが中文で略された場合は、原文を超過していないと見なされる。

＊和文明細書の用語の翻訳について

和文明細書の用語については、最適で一般に通用している中国語用語に訳するのが最も好ましいが、和文との文法上の違いにより、文言の組合せ、言葉の前後の入れ違いが生じる場合がある。同じ漢字を用いている中国で用いられている訳語についても、慣用される用語に違いが見られる。例えば、

和文	台湾での中文訳	中国の訳語
コンタクトレンズ	隱形眼鏡	角膜接觸鏡
ソフト	軟體	軟件
メモリ	記憶體	存条
インターネット	網路	網絡
特許請求の範囲	申請專利範圍	請求權利範圍

等の用語の違いがあり、中文訳完成後、出願人に送付した明細書の訳文に誤訳があることを指摘され、弊所で再度検討した結果、上記の様な用語の違いによるものであることが判明したこともある。

また表現の文語として、例えば、文章の語句の句切りとして“……である。”は、中国語に訳した場合、慣用語として“……者。”で句切りする。その“者”は人をさす語であるか、を問われたこともある。“……に対して、…により……で測定する”を通常“對……而言，以……予以測定”と訳したことで、文字通りに“……に対して言えば、……により……で測定する”と解読され、その“言えば”は必要ない文語ではないかと指摘され、この場合“言えば”は一つの主語に対する強調の意味が含まれて居り、やはり慣用語である。

従って、中国語訳の慣用語、熟語の応用は、意味の取り違いがない限り、中文翻訳に多用されることが多い。

また、和文明細書のクレームの書式で、付属項に多くの「前記」を用いて表現させている場合、その「前記の…は」はその従属した前の独立項のものを指すことが多く、中国文訳ではその「前記」を「該」と訳し、また、同項中に多数の「前記」があった場合は、それを略する場合もある。

中文明細書の翻訳について、弊所は、出願の内容、語の意味を十分に吟味し、技術範囲の明確な全体像を把握して、文脈となる文と文のつながり、文の中の語句の続きぐあい等を十分に把握できる中文明細書の訳文の作成をモットーにしている次第である。

3 訂正

＊公告登録後の明細書、または図面についての訂正

特許法第64条に基づいて：

特許権者が特許を受けた明細書及び図面について次の各号の一に該当する事情があると認めたときは、特許主務官庁に対して訂正請求することができる。但し、発明の要旨変更は許されない。

一、特許請求の範囲の減縮
二、誤記事項の訂正
三、明瞭でない記載の釈明

前項の訂正について、元の明細書及び図面に掲載された範囲を超えることはできない、また実質的な拡大又は特許請求の範囲の変更もできない。

特許主務官庁は上記の訂正を許可した後、その事由を特許公報に掲載しなければならない。

明細書、図面が補正され、公告されたときは出願日に溯って効力を生じる。

上記公告登録後の明細書または図面についての訂正は、通常公告登録後半年以内に訂正を請求するのが最も好ましいとされる。

また上記法律で規定された訂正できる二、三の事項については、すべて同時に範囲の減縮の条件に合致しなければならない。

公告登録後の明細書または図式についての訂正は、特許権登録者によって自発的に訂正請求をすることができる以外、無効審判が提起された時点で、無効審判に対する答弁書を提出する時にも訂正することができる。

(1) 実質拡大或いは特許の請求範囲の変更に関する判断

以下は実質拡大に該当する状況の羅列

A 請求項の内容に関する訂正（項目数を変えないが、請求項の内容;例えば発明の構成要件、技術特徴の削除や増加、上位概念用語と下位概念の技術特徴用語の入れ替え等）

（1）×請求項にある技術特徴を部分的に削除すること。
（2）×請求項の下位概念の技術特徴を上位概念の技術特徴に変更する。
（3）×請求項の上位概念の技術特徴を明細書の記載に明確に支持されていない下位概念の技術特徴に変更すること。
（4）×請求項になかった技術手段を技術特徴として増加すること（明細書に記載があるにもかかわらず）。
（5）×請求項になかった発明の実施方式を新たに請求項に増設するか、新規請求項を増設すること。（明細書に記載があるにもかかわらず）。
（6）×択一方式の請求項に関して、明細書に記載のある特定の一選択項目を請求項に増加すること。
（7）×請求項になかった技術内容又は実施例を請求項に盛り込むこと（明細書に記載があるにもかかわらず）。
（8）×請求項の発明の範疇を変更すること。
（9）×請求項の複数の技術特徴を組み代える、又は方法発明のプロセスの順序を変更すること。
（10）×請求項を他の用途にも適用できるように訂正すること。
（11）×請求項記載の数値範囲を拡大すること。
（12）×請求項の数値限定範囲を縮減したが、その結果、もとの請求項の意味する内容と解釈上の齟齬が出る（明細書に記載があるにもかかわらず）。

B 請求項の項目数の変更

（13）×請求項の総項目数を増加すること。
（14）×請求項を新規に増設すること。
（15）×既に削除された請求項を回復させること。
（16）×付属項の依存関係又は引用記載形式の独立項の引用関係を変更して、それが当該請求項のもとの技術特徴の結合関係或いは発明のプロセスの順序を変更した場合。

C 要旨変更に該当する情況

（17）×請求項の技術特徴の構成、材料或いは動作を、その効果が機能を発生させる手段効果用語又はプロセス用語に変更すること（後日特許請求範囲を解釈する際、特許発明の明細書の記載の均等範囲の解釈論を引き起こし、請求範囲を実質的に拡大する虞がある）。
（18）×請求項の技術特徴の手段効果用語或いはプロセス効果用語を構成或いは動作、材料又は動作用語に変更すること（後者は元来の明細書に明確に記載されていないから、実質変更につながる）。

D 明細書の変更

（19）×請求項の解釈上の範囲を公告時の請求範囲と異なるような明細書の訂正（その訂正自体は元来明細書と図式の掲載された範囲を超えていないにもかかわらず）
（20）×化学組成物発明の請求項を閉鎖方式接続語表現から開放方式接続語表現へ変更するのは実質変更となる。
（21） 厳重な誤記、誤訳の事項の訂正。誤記、誤訳は一見して厳重で誤記や誤訳と察するに足りるような明白で不条理で難解なミスでなければ、訂正すれば実質的変更になる虞が高い。×例：「Aもそれに属する」を「Aがそれに属する」に変更できない。×例：

「0.3の曲射率」を「0.3以上の曲射率」に変更できない。

(2) 対策

従来よりクレーム、明細書、図式の補充、補正と訂正の制限が強化されているが、その軸となるのは出願日を確保する際に提出されるクレームと明細書の内容を厳格に固守する方針である。又クレームの項目数の増加も原則上禁止されている。それに対応するために、以下の要領を強化する必要がある。

(a)Claimの独立項多項化と付属項の多項化

独立項の構成要件と特徴は特許を受けようとする範囲に合わせて適宜に設定する上、先行技術などを回避するため、又進歩性を強調するために、単一の発明において充実した形態で独立項を設けて、後日分割や独立項を単独で削除しやすいように配慮する。

付属項と独立項の依存関係、依存形式なども更に厳格にガードされるので、なるべく充実した複数の実施形態に合わせて、付属項を多く設けたほうが、後日拒絶理由や無効審判に対応する際、一項目の中での訂正の代わりに、比較的に単純に特定の項目を独立項に合併するだけで対応できることが期待できる。

(b)明細書の詳細化

上位概念を下位概念に縮減する補正や訂正は原則上大丈夫だが、それでも明細書の記載と十分に関連付けること、或いはそれに支持されることがなければ実質的拡大と見なされて禁止されるので、明細書の記載の詳細化が重要になる。請求項の誤記や誤訳について補正か訂正を請求する際、明白な誤記であるかの判断も明細書の記載によって行われるので明細書に具体的な記載を盛り込むべき。実施方法などに関する記載不備による無効理由への対応も、明細書の内容を予め充実にすることに尽きる。

2−3−3−2 付録

■ クレーム翻訳の問題点

■明細書作成の留意点

■中国語への翻訳時に誤りやすい単語、フレーズ、表現

	和文／原文	誤訳文	正しい訳文	説明
3-1	金属製導管中を、自由表面を有するようにしながら溶融ガラスを水平方向に流し、	將金屬製導管構成為具有自由表面之方式朝水平方向流動熔融玻璃（誤譯）	使熔融玻璃以一面具有自由表面之方式朝水平方向流動於金屬製導管中,	"を"の数が多い場合、中国文の意味が明確に叙述できない。
3-1	互いに結合してヘテロ原子を有してもよい単環または多環の基を形成してもよく	形成具有互相結合之雜原子亦可的單環或多環之基亦可	互相結合形成具有雜原子亦可的單環或多環之基亦可	"してもよい"の数が多い場合、中国文の意味が明確に叙述できない。
3-1	前記導電炉形成部のパターンに対応するパターンに従って	按照對應於前述導電電路形成部的圖	按照對應於前述導電電路形成部圖案的圖案	一つの段落に名詞が幾つも重複している場合、中国文の意味が明確に叙述できない。
3-1	ポリカーボネート有機溶液と水性洗浄液とが有機相と水相との二相分離した実質的な界面を形成しないように、	聚碳酸酯有機溶液與水性洗淨液分離為有機相與水相之二相，可實質不形成界面	可實質不形成聚碳酸酯有機溶液與水性洗淨液分離為有機相與水相之二相的界面	"と"の数が多い場合、意味が明確に叙述できない

3-1	…勘合‧固定されてなる…	…核對、固定…	…嵌合…	常用な用語ではない場合、その用語の真意が解読できない。
	含フッ素橋かけ環構造を有する重合体（f^m）の重合により形成された繰り返し単位（F^U）を含む重合体（Ｆ）と、ヒドロキシ基、カルボキシ基、スルホン酸基、スルホニルアミド基、アミノ基またはリン酸基を有する重合体化合物（b^m）の重合により形成された繰り返し単位（B^U）を含む重合体（Ｂ）とを含む、アルカリ溶解性のイマージョンリソグラフィ用レジスト保護膜組成物。	一種鹼溶解性之浸漬式微影術用光阻保護膜組成物，其特徵為含有聚合物(B)，該聚合物(B)含有，聚合物(F)：含有具有含氟交聯環構造之聚合性化合物(f^m)之聚合所形成之重覆單位(F^U)與重覆單位(B^U)：由具有羥基、羧基、磺酸基，磺醯醯胺基，胺基或磷酸基之聚合性化合物(b^m)之聚合所形成者。	一種鹼溶解性之浸漬式微影術用光阻保護膜組成物，其特徵為含有聚合物(F)、羥基、羧基、磺酸基、磺醯醯胺基及聚合物(B)，該聚合物(F)為含有具有含氟交聯環構造之聚合性化合物(f^m)所聚合形成之重覆單位(F^U)所形成，該聚合物(B)為含有具有胺基或磷酸基之聚合性化合物(b^m)所聚合形成之重覆單位(B^U)所形成。	"含有"の数が多い場合、中国文の意味が明確に叙述できない。
3-1	更に(E)..基を有する..（E1）と.…（E2）と．を含有する…を含有する	其更含有(E) 含具有 .. 基之…（E1）及…..（E2）之.….	其更含有含(E)具有..基之…（E1）及…..（E2）之….	"含有"の数が多い場合、中国文の意味が明確に叙述できない
3-1	前記第一の接続端子と対向配置されるとともに電気的に接続された第二の接続端子を有する第二の回路部材	具有與第一連接端子對向配置,且與第一連接端子電連接之具有第二連接端子之第二電路構件	具有與第一連接端子對向配置,且與第一連接端子電連接之第二連接端子之第二電路構件	装置､部品の関連の表現が濃縮され簡略されすぎている場合、構成内容の説明が曖昧不明になる。

	日本文／英文	誤訳文	正しい訳文	説明
3-2	スルホラン	碸	環丁碸	容易に混同される専門用語
3-2	塩基性	鹽基性	鹼性	容易に混同される専門用語
3-2	トレンチ溝	電纜溝	配線溝	該分野の専門用語
	原文	間違い	正確	コンテキスト
3-3	ブロック	塊狀	嵌段	前記マスクパターンがブロック…のミクロドメインのパターンである
3-3	シリコン	聚矽氧	矽	シリコン基板
3-3	付勢	供勢	彈推	付勢手段
3-3	オフセット印刷法	偏移印刷法	平版印刷法	オフセット印刷法
3-3	蝶番	樞鈕	鉸鏈	蝶番 によって活動自在

･指摘されても問題のない態様の例

和文	訳文	客先よりの訂正案
二価フェノール	二價酚	二元酚
～より	選自由	選自
～である	係為	係
～からなる	所構成	由~~~構成
環状部分に～	於…環狀部分	在・・・環狀部分
少なくとも一つを含む	為，含有～所選～一種	含有選出之至少一種物質
得られた～	所得到之	得到之
配合して	搭配	配合
さらに～	再	進一步
水酸基価	羥價	羥值
の組合せ	組合	之組合
下記一般式～で示され	下述以一般式～	以下述一般式
示し	係表示	係為
選ばれる	由～～所選出之	由～～選出之
100℃における	100℃的	100℃下之

意見：

翻訳者の習慣は人によってそれぞれ異なり、また、台湾と中国大陸の文法および用語もやや異なっているので、一部指摘されても、補正しなくてもよい用語、またはフレーズもある。

■専門用語（テクニカルターム）を翻訳する際の問題点

日本語からの翻訳時に誤りやすい単語、フレーズ、表現について

1) 例えば、千鳥形になったフランジに・・・、ここの「千鳥形」というのは、台湾人の翻訳者にとって理解しにくい場合が多い。
2) 例えば、記録媒体に格納されたレシピに従って・・・、ここの「レシピ」というのは、台湾人の翻訳者にとって理解しにくい場合が多い。
3) 例えば、「回転」と「回動」の意味を正確に理解しにくい場合が多い。
4) 例えば、「フレーム」、「フィールド」などの技術分野により、意味が違う用語など。
5) 通常のカタカナ辞典に掲載されないカタカナ外来語について、その原語を付記してほしい。
6) 叙述が長すぎて、区切りがない、助詞（例えば、含有、を、になど）の数が 3 個以上である場合、フレーズの意味の判断を間違えやすくなり、形容詞が沢山(2、3 個以上)ある場合、中国文に表現するのが難しくなる（例えば、性能が優しく、… 良いもの）。
7) 常用でない用語且つ専門常用でない用語（例えば、ホスファイト（ホスフィット）、ホスフェー（ホスホネーと、ホスホナート）、専門分野の装置、常用語の略語（例えば、レジスト分野のＭＥＥＦ、ＥＬなど）、カタカナで表現されている薬名、装置名、会社名などについては英語で後付けした方が、正確性を向上させることができる。

■台湾人の翻訳者にとって意味が判りにくい用語例：

「渡設」、「屈設」、「画設」、「橋設」、「形設」、「定設」、「別設」、「固設」、「遊着」、「碇着」、「橋架」、「載架」、「遊架」、「潜通」、「曲成」、「欠成」、「係回」、「協働」、「段差」、「付勢」、「賦勢」、「螺接」、「密目」、「粗目」、「枢結」、「当接」、「係止」、「歩留」、「自在」、「重架」、「重層」、「圧下」、「介在」、「介装」、「保持」、「冠着」、「周設」、「仮設」、「封止」、「衝止」、「衝合」、「拘束」、「拘持」、「挟持」、「掛合」、「成形」、「成型」、「懸架」、「摺動」、「摺接」、「挿脱」、「歯合」、「掴持」、「被包」、「被覆」、「積重」、「巻回」、「巻架」、「巻張」、「着座」、「着接」、「締結」、「締着」、「繋着」、「緊締」、「勾配」、「バラツキ」、「テーパー」。

■翻訳精度確保の為に日本出願人が留意すべき点

1 冗長な文章の問題

原文を適切に区切って理解できる文章に翻訳することが大事。原文は適切な長さのほうが理想的。

台湾専利法第 26 条第三項には、「特許請求の範囲は特許を受けようとする発明を明確に、

請求項ごとに簡潔に記載し、かつ発明の説明及び図面によって根拠付けされたものでなければならない。」と記載されているため、読者が必要とする情報に最速で達するために、同じことを表現できるなら、短く明白な方式を選ぶべき。例えば、日本語明細書にはよく見られる「Ａは、Ｂを有すＣを含む」の記載について、この場合中国語で、「ＡはＣを含み、Ｃはさらにを有する」と訳せば結構である。

なお、翻訳者が日本文の冗長表現を簡潔にする過程では、原文にある情報を欠いたり、原意を誤解したりしてはならない。図面を参照しながら、明細書の内容の真意を理解して、冗長な内容を簡潔な二つ以上の文章に分割し、適切な接続詞で間をつなぐことが必要。

2 直訳と意訳の問題

日本語の文法構造を維持する必要はなく、自然で明瞭な中国語を主眼にして訳すことが大事。

台湾専利法第 26 条において、「前条の明細書には、発明の名称、発明の説明、要約及び特許請求範囲を明確に記載しなければならない。発明の説明は、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者がその内容を理解し、それに基づいて実施をすることができるように明確かつ十分に示されなければならない。

特許請求の範囲は特許を受けようとする発明を明確に、請求項ごとに簡潔に記載し、かつ発明の説明及び図面によって根拠付けされたものでなければならない。発明の説明、特許請求範囲及び図面の開示方法は、本法施行細則の定めるところによる。」と規定されているため、日本語明細書を中国語明細書に翻訳する場合に、中国語の文法正確性と流暢さを確保し、独自に作成した語句や意味不明な語法を避ける必要があり、科学用語の訳語については、台湾国立編訳館の採択した訳語があるときは、その訳語を基準にしなければならない。しかし、多くの翻訳者は日本語明細書を中国語明細書に翻訳する際に、日本語明細書に記載された内容を忠実に再現するため、自然な中国語を無視してそのまま中国語に直訳してしまうことがある。この場合に審査官は、発明の属する技術分野における通常の知識を有する者がその出来上がった中国語明細書の内容を理解することができないという理由で、その出願を拒絶する。

3 曖昧な表現の問題

台湾向けの明細書のクレームでは、曖昧な用語を避けるべき。

請求項に記載されている曖昧な用語例えば「ほぼ等しい」、「略平坦」、「同等以上」を明確な数値に基づいて表現しないと出願できないと指摘されるケースが多い。一方、台湾専利審査基準 2-1-29 にも「請求項で数値を特定するのに使われる用語、単なる最小値、最大値、又は 0 を含むこと、若しくは 100%の数値を特定する場合、例えば、「…より大きい」、「…より小さい」、「少なくとも…」、「最大…」、「…以上」、「…以下」、「0～…%」又はその類似用語を使用したら、特許請求の範囲が不明確となる場合が多い。」と述べている。

確かにこのような「ほぼ等しい」、「同等以上」などの用語を使用した場合、その大きさを計って比べる基準は具体的に何を指しているのか？しかも、「略平坦」というのは、3 次元に関しているので、その平坦度をどう計って比べるのかという問題がある。よって、なるべく請求項からこのような曖昧な用語の記載を排除すべきである。ただし、この種の用語が特殊な技術分野で明確な意味を有する場合、又は該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が発明の詳細な説明を基礎としてその範囲を理解でき、且つ特許請求の範囲が不明確になる可能性がない場合のみ、この種の用語による表現が認められる。

4 カタカナ用語の問題

訳者は常にカタカナに警戒する必要がある。把握できないカタカナがあれば、原文明細書作成者に聞くべきである。

日本語明細書には、同じ意味を持つカタカナと漢字例えば「カーペット」と「絨毯」、「海綿」と「スポンジ」、「側壁」と「サイドウォール」などが同時に存在することがよくある。中国語では上記ような名詞が全く同じなので、翻訳者にとって二つの違う中国語にて同じ意味を持つカタカナと漢字を区別して表現することは非常に困難であり、その代わりに、独自に作成した語彙や本来の意味に近い語彙を使用し、その結果、語彙の選択を誤ったことにより、情報を変えてしまう恐れが大きくなる。

上記ような用語は、日本語においても違う表現がないと思うが、明細書作成者は、該類語彙を使用する必要性があると思う場合、その目的を翻訳者に十分に分かるように補充説明すべき。

また、日本語明細書に難しくて分からないカタカナ用語例えば「キャッシュ(Kish graphite)」或は誤解しやすいカタカナ用語例えば「リスト（Wrist)」と「リスト（List)」などがある場合、該用語の後ろに括弧をつけて、その中に英文を記述すべき。

他には、数字の「一」をカタカナの長音と誤解して誤訳になってしまうこともある。例えば、「モーター体型」が「モータ体型」に相当する意味不明の中国語に翻訳される。

5 符号や略語（簡略表現）の問題；業界専門用語の留意点

日本語の符号をそのまま中国語明細書に移植する必要はない。

中国語明細書には、日本語明細書に使用される符号をそのまま転用したものも多く見られる。ただし、日本語に使用される符号と中国語に使用される符号が異なるので注意が必要。

台湾専利施行細則第 18 条第 6 項に規定されている「独立項又は従属項の文字記述は、一つの文でこれをしなければならず、その内容は単に明細書の行数、図面又は図面の符号を引用したものであってはならない。」によれば、各請求項ごとに、最後に打つ句点（。）が一つしか付けられないことが分かり、上記句点以外、点（,）、コロン（：）、セミコロン（；）を使っても文章を適当に区切ることが可能。

日本語の請求項には、「及び／又」という表現方式がよく記載され、このような表現方式が中国語本や雑誌にもよく見られるが、台湾特許審査では、このような表現方式が明確ではないと認められているため、請求項には「及び／又」を記載しないほうが良い。

なお、日本語では、複合語（二語以上の単語で一つの意味を構成する用語）をカタカナ書きした際、「・」（中点）を使い、例としては「ソース・ドレイン領域」、「小型．薄型」がある。中国語では、「・」（中点）が音訳の名字と名前とを区別したい際しか使われていないので、日本語明細書に「・」（中点）が存在する場合、中国語でそのまま直訳するのではなく、該（中点）を使うべきか否かを判断する必要がある。

又業界では当たり前の専門的な用語や表現の使用については、誤解を招かないように、注釈や説明をつけたほうが安心である。例えば「千鳥状排列」や「勾玉状」など、業界のベテランにとっては当然の用語でも、翻訳する際は慣れない場合がよくあるので、やはりより丁寧に注釈や説明をつけておいたほうが無難である。

6.「前記」と「該」の使い分け

クレームに書く構成要件のうち、新しく出る名詞と既に出た名詞を区別するために、英語では不定冠詞と定冠詞を使うが、日本語では、「前記」の有無で区別することになる。この「前記」と同じような意味で用いられるものとして、「該」もある。しかし、「前記」は、既に前に出ているものであり、「該」は、直前に出ているものであるというにように使い分けたほうが良く、中国語においても同じだと思われる。

7 漢字や送り仮名の変換ミスの問題

自動変換ミスによる問題の回避

中国語の文字入力もピンイン（拼音）方式や注音符号方式の普及と共に、自動変換ミスがよく見られるようになった。一方、日本語の文字入力自動変換機能は大変発達していて、既に定着しているが、時折変換ミスがそのまま紙面に残って送信されてしまうこともある。作成者自身でさえ復元することが出来ない、意味不可解で奇妙な変換ミスも時々目にするが、このような著しい問題はむしろ注意を引くので誤解を招かなくて済む。特に同音語が多い日本語の漢字表現の場合、間違っても特に違和感がない用語がそのままチェックから漏れて、文章の意味を微妙にミスガイドすることがある。例えば「減少」と「現象」、「現像」と「原像」、「良好」と「両行」、「注記」「中期」等々、前後の文章から判断が付かない表記ミスの問題がたまに起きる。自動変換ミスを回避する工夫も重要だが、文献を解読する時に文章の方向性と合理性を適宜に意識して行うことも大事だと考えられる。

8 明細書のハードコピーは密集する印字スタイルを避けるべき

適切な行間と字の間隔、及び読みやすいフォントのサイズが読み手の負担を軽減し、ミスの発生をより防止する。

英文字の特許明細書の一行以上空く行間隔と固まらない文字間隔と比べて、日本語特許明細書の文面は一段と固まって文字が密集している印象が強い。行間が殆どなく、原稿を区切ったり注記を書き入れたりするスペースの余裕が殆どない。それが明細書全般ばかりでなく、大事なクレームですら高密度の印字スタイルが支配的である。このような書面がファックス送信で届くと、その原稿が読みづらいほど画像が荒れるわけではないが、作業する際は比較的不便で読み間違うリスクを感じる。電子ファイルがあれば別だが、ハードコピーの書式印字スタイルはなるべく行間を 1～2 行ほど空けて、文字間隔は標準で、サイズは 12～14pt.程度の大きさに調整したほうが翻訳者の作業の精度向上に役立つと思われる。

2－3－4　意匠について

一　意匠出願の図面説明の留意点とその機能

台湾専利法第 123 条には、「意匠権の権利範囲は図面を基準とし、創作説明を斟酌することができる」と規定されている。また、専利法施行細則第 32 条第 2 項前段には、「意匠の創作説明に記載すべき事項には、物品の用途及び意匠に関わる物品の創作特徴が含まれている」との規定がある。

さらに審査基準の第 3 篇である意匠審査基準（3－1－5 頁）における説明によると
“創作説明における「物品用途」欄は、物品名称に指定された物品を補助的に説明するもので、該当意匠の属する技術分野における通常の知識を持っている者がその内容を理解し、且つそれに基づいて実施することができるように、その内容を物品の使用、機能などの物品そのものに関する叙述をすることができる。また、意匠に関わる物品が新しく開発された物品又はその他の物品の部材又は付属部品である場合、それを特に説明すべきである。”となる。

“創作説明における「創作特点」欄は、図面に開示された物品外観に応用された形状、模様、色彩に関する創作特点を補助的に説明するものである。
この「創作特点」は「物品用途」と結びつき、意匠の分類類別と権利範囲に大きく影響を与える上に、その記載によって、当該意匠出願の審査は特定の分野の審査官にまわされることになるので、「意匠の創作説明」の重要性は高い。
もし創作説明が不十分な場合、異なる分類の審査官に配当されて審査されては、審査結果と権利面に影響が出るのは必至であろう。

また、創作説明の中で、特に注意すべきは意匠名称である。
例えば、おもちゃの車である場合、“玩具車”ではなく、“車”にした場合、自動車の分野が玩具の分野に代わってしまえば、審査の結果も変わり、意匠権の権利範囲も予期するものと全く異なるものになるだろう。
尚、このような創作説明は一般に、台湾の現地代理人弊所で作成することが多いが、より理想的な「創作説明」の作成のため、出願の際に、出願人側から当該意匠の用途などの説明をインプットすれば、より正確で効果的なに創作説明の作成に役立つだろう。

二　意匠登録の対象物の変化と応用

（1）視覚にアピールする対象物への拘りが緩和され、製造装置の部品も意匠登録対象になりつつある
2010 年度の専利法改正法案では、意匠制度に関して、定義から改定するようにしている。
改正法案では「意匠＝新式様」を「デザイン特許＝設計専利」のように名称の変更を導入しただけでなく、「デザインは、物品の全部又は部分の形状、模様、色彩又はその結合であって、視覚を通じてなされる創作である」と改定している。
一方、審査の実務上では、従来の「視覚を通じて為される創作」と「順機能性の創作に対する懸念」などの点に対する拘りから、事実上解放されて、近年に亘っては、半導体製造装置に使われる部品に関する意匠登録が急速に増えている。例えば、従来では純機能性の創作として拒絶され続けたインクカートリッジ関連の創作や、半導体の静電チャックなどの創作が、相次いで登録を受けるケースが増えている、付録 5 を参照）。
そのため、台湾では法制面と実務面共に、意匠制度をより実務的にし、工業設計品をより幅広く保護するのための方向転換が実現されつつあると言えよう。

（2）工業デザイン品の保護の重要性
工業デザイン品がよく無断で模倣によって侵害されている。
台湾では、近年来電子産業が非常に発達しているが、それらの産業を支えるのは、日本を始めとする海外よりを輸入される製作装置がある。
海外から輸入された製作機器は、多くが特許権の保護を受けている上、このような装置設備を製造するには高度な技術レベルとと資本力を要するので、設備装置本体の模倣品の無断製造に着手する向きもいるが比較的少ない。
一方、設備機器本体ではなく、該当機器の消耗品（例えば、液晶パネルのテスタ、半導体製作装置のフォーカスリングなど）の製造に係る者が多い。消耗性の部品としては、場合によって機

械本体に負けない程のビジネスボリュームをもたらす物がよくあるので、その市場を狙う不法製造に取り組むものが大勢要る。その不法侵害を食い止めるには、特許権侵害の幇助犯の立証の困難と、間接侵害の法律が欠如する現況に鑑みて、設備装置の部品を意匠を登録するの対象とする対策が重要になりつつある。

従来の概念では、審査官は大概に視覚的で主観的な考えに固執し、且つ純機能性の概観という理由で、工業設備の部品のような物品の意匠に於ける創作性を否定してきた。しかし、2000 年以降は、上記の実務上の変化が工業設計物の意匠登録における可能性を大幅に高めた。

意匠は実務上既に工業デザイン品をより大幅に保護する制度のように方針転換がなされている。この画期的な革新は、特許改正法案の正式施行に伴い、より確実に、又早く本格化すると思われる。

三　審査中のケースの部分意匠導入に関する注意点

（1）改正法第 167 条による部分意匠を確保する方法

2010 年度の台湾専利法改正法案は、部分意匠を導入する予定となる。

改正法の第 109 条第 1 項「デザインは、物品の全部又は部分の形状、模様、色彩又はその結合であって、視覚を通じてなされる創作である。」

部分意匠と一般意匠の権利範囲は事実上、異なっている。

部分意匠の権利範囲は一般全体意匠の権利範囲よりも広くなっている。

よって、このような事情を踏まえて、前掲の会議で、改正法が施行された時点から 3 ヶ月間の猶予期間を設けて、本来海外で部分意匠として出願したものを、台湾の現行法律の制限で、一般全体意匠に変更したケースを、再度部分意匠に戻せる法律根拠をつくった。

第 159 条「本法は中華民国　　年　　月　　日に修正施行以前、査定されていない意匠出願について、出願人は本法律施行後 3 ヶ月以内に図面、説明を補充、補正し、部分デザインを出願することができ、修正施行後の規定に適用できる。」

（2）現時点意匠出願の対応

尚、改正法第 159 条に基づいて、部分意匠にスムーズに切り替えるために、現時点で出願した部分意匠のケースに対して、次のように対処するように規定する。:

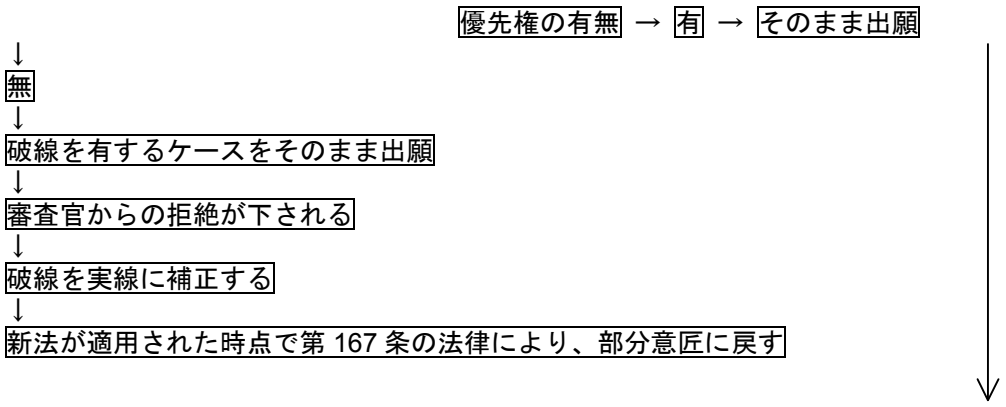
①まず、部分意匠を優先権として出願したケースで、優先権の文献において部分意匠の状態に戻せる部分意匠の図面（破線が存在する図面）根拠が存在する場合、特別な処理を行わなくても、従来のように出願すればよい。

②尚、優先権がないケースで、まず注意すべきところは、現行法では、出願の時、破線部分の存在が認められないので、一般の処置として、部分意匠の破線部分を実線で埋める。

これにより、将来部分意匠に戻すために、その当時の部分意匠の根拠が失われるので、部分意匠に戻すとき、まず、部分意匠のまま出願して、審査官から拒絶された後に、実線を埋めるのが最適だと考えられる。これにより、当初の補正形跡が残り、根拠が残るので、部分意匠に戻す際には、問題なく部分意匠の状態に戻すことができる。

但し、台湾では出願審査が早く、現時点で出願した案件が法改正を待たずに、登録されることが予想される。しかし、出願人として、重要なケースに現時点の法律を適用しないで、法改正の後に、審査を行うためにどのように対処できるかについて、2006 年 9 月 26 日の会議解答では、出願人は必要に応じて、実体審査に入った出願に対して、審査を一時停止する申請をすることができるとの返答があるので、もし、どうしても改正法後に登録したいケースがあれば、このように対処することもできよう。

部分意匠に切り替える際の判断



四　連合意匠と母案関係と運用基準

連合意匠は同一人の同じ物品の類似設計、類似物品の同じ設計又は類似物品の類似設計を保護する制度であり、母案意匠の権利が及び類似範囲を確認するものである。

よって、単独の連合意匠はあくまでも類似意匠のもととなる意匠権の権利範囲を確認するにとどまり、実質的な保護を与えることが困難であるが、母案と組み合わせることによって、母案の権利範囲をより明確にすることができ、ある程度、母案の権利範囲を確保する役割を果たせる。

将来的に関連意匠が導入されると、派生の意匠は独立した意匠と見なされ、前記のような権利施行の問題は排除されることになる。

また、この部分についても、部分意匠と同様に、改正法第 166 条に基づいて、改正法が適用された時点で、公告以前に、連合意匠を関連意匠に変更できるので、改正法が施行する時点に注意すべきである。

2-3-5　分割出願と二重出願

2-3-5-1　分割出願できる時期：特許査定又は拒絶査定前

－出願を分割したい場合、再審査拒絶査定書が出される前、又は特許査定書が出される前に分割手続きを行わなければならない。日本のように特許査定書が送達された後、一定の期間内に分割することはできない。

2-3-5-2　分割出願の出願人と親出願の出願人が一致すること

－分割手続きを行う際に、分割出願の出願人と親出願の出願人とは一致しなければならない。

Q.　A 社、B 社の共同出願であって、分割の際に、分割出願の出願人を B 社としたい場合、まず、分割出願の出願人を A 社及び B 社として分割手続きを行い、分割出願の分割手続きが許可された後、譲渡手続きにより、分割出願の出願人を B 社へ変更することが考えられる。

2-3-5-3　分割出願に対して継続審査を行う

－分割手続きを行った後、分割出願は親出願から独立しているが、初審の段階に戻されることはなく、継続審査が行われる。例えば、親出願の再審査段階に分割手続きを行った場合、分割出願も親出願と同じ段階の再審査段階に於いて審査を受けることとなる。

2-3-5-4　特許出願における分割出願の審査請求

（1）初審の段階の分割：審査請求要

－親出願の初審段階において分割出願を行った場合、分割出願について審査請求を行わなければ審査が行われない。

－親出願の出願日より 3 年以内に分割手続きを行った場合、分割出願はこの 3 年以内に審査請求を行わなければならない。

－親出願の出願日より既に 3 年間を経過した後分割手続きを行った場合、分割手続きを行った日より 30 日以内に審査請求を行わなければならない。

（2）再審査の段階の分割：審査請求不要

－親出願の再審査段階において分割出願手続きを行った場合、分割出願は自動的に審査に付されるので、出願人から審査請求手続きの提起は不要である。

Q. 現行法では分割出願を申請できる期間が、元の出願の再審査の査定前であることと定められているが、特許法改正草案ではこの分割出願の時期に対する緩和措置が定められるのか？

――

分割出願の時期についていまも現行法のままで、元の出願の再審査の査定前でなければ申請できない。目下特に緩和措置は取られていない。

一方、専利法改正法草案では、再審査の査定前の段階の他、初審の段階において特許査定を受けた場合、その査定の送達より 30 日以内でも分割できると改定される予定である。

Q. 分割出願時の必要提出書類で、いわゆる「相関証明書類」とは、具体的にどのような書類が該当するのか？

――

相関証明書類とは次の書類のこと。

＝譲渡証明書のコピー。優先権証明書のコピー。新規性喪失例外規定を主張する場合、その証明書類のコピー。

Q. 分割出願における親出願の優先権証明書の提出

【解説】

分割出願をする時に、親出願の優先権証明の提出が必要である。台湾の実務により、同一出願人から複数の出願を行い、その複数の出願は同一の優先権を主張した場合、その複数の出願の中、1 件だけ優先権証明書の原本を提出すればよく、その他の出願は提出された優先権証明書原本のコピーを提出し、且つ原本はどの案件に提出したかと公文書で述べればでよい。分割出願の時、分割手続きを行う前に、特許主務機関へ親出願の優先権証明書のコピーの発行を請求し、その優先権証明書のコピーを入手した後、分割手続きと同時に提出する。

Q. 台湾における、追加発明および追加実用新案の制度は？又、「再発明」「再実用新案」については？

――

一 「追加発明」又は「追加実用新案」の制度は、すでに 2003 年度の台湾特許法改正法施行と共に廃止された。その代わりに、国内優先権制度が導入された。

二 ちなみに、再発明の制度に関しては、次のように説明する。

再発明(又は再実用新案)は、他人の創作の主要な技術内容を利用して完成された発明又は創作を指す。より具体的に言えば、再発明の本質は独立した発明又は創作でありながら、実質的に他人の発明または創作の主要な技術内容を利用して完成されたものである。他人の発明又は創作の主要な技術内容を利用していると言う点に関しては、具体的には、元の発明又は創作のクレームのいずれか特定の項目の中の主要な技術内容及び技術特徴を利用していることを指す。その判断は、元の発明の明細書と図面と本件のそれらの資料と対比して、発明又は創作の先行技術、目的、技術内容、特徴及び効果などの事項に於いて、実質的に利用しているかどうかを斟酌する事が必要である。

出願人自身は、審査官の進歩性に関連する反論を恐れて、他人の先行出願の技術内容を自分の本件出願の基盤的な内容として是認することに対して、極めて抵抗が高いと見られる。そのため、再発明の特性上、進歩性の基盤がやや不安定なので、従来の事例も極めてまれである。たとえ再発明に該当した場合でも、利用された技術との相違性を優先してアピールすることにフォーカスして、なるべく通常の発明又は創作として査定を受けるように努めるのが普通である。

審査官が異なる出願者の発明に関して、他人の特許主要技術内容に抵触する部分を見つけた場合、抵触する部分に関しては先ず削除するよう命じる。その際、本案が再発明に該当することを特に明示することはない。

元発明と再発明両者はそれぞれ独立した発明で、論理上特許クレームの範囲も相違してい

るが、再発明者が再発明を実施したい場合、元発明者の特許の主要内容をバイパスすることが出来ないと思われるので、そのとき、元発明者の許諾が必要である。その点、最発明者の特許権利の用益効果が制限されている。勿論法律では本発明(特許の主要な技術内容が利用された他人の元の特許権)の特許権権利人と再発明の特許権権利人の間に、クロスライセンスの協議を締結することが可能との規定は置いてあるし、協議が成立しない場合、第 76 条の特許強制実施命令の申請も提起できる規定があるが、プロセスが煩雑である。特に、再発明に基づいて強制実施命令を申請できるものは、再発明が表現する技術の内容が、元の発明若しくは創作と対比して相当たる経済的な意味を有する重要な技術改良でなければならないとの規定は、簡単にクリアできるものではないと考えられる。

再発明は単なる特許権の実質的な特性に基づく分類なので、出願の再特別な声明か主張が要らないし、査定の際も特別な注記を付することもない。

2-3-5-5　二重出願

■特殊出願

従来の二重出願に関する IPO の取り扱いとその関連問題について

【解説】

ひとつの発明か創作について特許と実用新案両方の出願を同時（同一の日）に行う二重出願方式はは、実務上、出願人が自らの特許技術のレベルを考量した後、十分に把握できない時がある背景の元で、次第に発展した出願方式である。現在では実用新案登録以前、特許査定がされようとする時、特許主務官庁（台湾知的財産局＝知的財産局）が出願人に発明特許もしくは実用新案登録の両者から一者だけを選択するよう命じている。（専利法第 31 条第 4 項）出願人が特許査定を望む場合、実用新案登録を放棄しなければならない。実用新案が放棄された場合、当該権利は最初から存在しないと見なされる。実用新案が既に登録された後に、同創作にかかって特許出願が為されていることが発覚した場合、択一する余地がないため、特許の査定が不可能になるというのが従来の通説であった。但し、2010 年以降、台湾 IPO では、特許出願の審査によって、審査官が特許付与の審決を下そうとする時点において、初めて出願員に対して実用新案か発明特許かいずれかの択一の通知をするように実務上の緩和対策を導入してきた。これは特許法改正法案の内容を予め実務縦横に導入する施策とされている。

一方、実用新案登録の後でも、出願人に二者択一の選択肢が与えられることが可能という見解をとる場合、出願人が特許の方を選択して実用新案登録を放棄することになれば、実用新案登録に基づいて、第三者に対する無断実施の補償金請求権にどのような影響が生じるか。

その場合、実用新案存続中の第三者に対する保障請求権の行使は、権利基礎が遡及的に消滅してしまうことになるので、権利行使の根拠が欠如する情況が起き得る。

一方、発明特許の早期公開があり、出願人が書面でその出願にかかる発明の内容を無断で実施する第三者に対して、発明の内容を知らせたことがある場合、当該出願が後日査定公告を受けるとき、当該特許権利者が無断実施の第三者に対して適切な保証金を請求することができる。但し、この補償金の請求根拠は、特許出願の早期公開が前提条件となるので、早くとも出願日（若しくは優先権日）より 18 ヶ月経過した時点になるので、実用新案登録の時期をカバーできない情況が考えられる。（専利法第 40 条）

Q.　二重出願に対する制限と法改正による変化

現行法第 31 条は、「二重特許禁止の原則」に基づいて、同一の出願人若しくは異なる出願人による同一の発明や創作に対する二重出願を禁止する主旨の規定である。同一の発明又は創作の内容について、特許と実用新案を両方出願した場合、その情況が察知される時点で、審査官は直ちに出願人に対して特許か実用新案かの何れかを択一するようにと命じる必要があるとされている。特許の出願を選択する場合、たとえ実用新案が既に登録になったあとでも、実用新案権は遡及して存在しなかったこととされる。実用新案を選択する場合、特許の出願が遡及して取り下げられる事になる。

そのため、台湾の特許法制度は、二重出願を容認する制度ではないと考えるべきである。

一方、特許法改正草案第 32 条の、現行法規定と比較しての最大相違点は、改正草案が特許主務官庁が出願人に対して、特許若しくは実用新案のいずれかを選択するよう命じる時点が、「特許が査定を受けるまで」の時点まで繰り下げられることにある。その意味では、改正草案第 32 条に於ける規定のほうが、現行法より二重出願に対する制限が緩和されていると思われる。

参考条文

台湾特許法 2011 年改正草案	台湾特許法 2011 年現行法
第三十一条 同じ発明について二以上の特許出願があるときは、最も先に出願をした者に対してのみ発明特許を付与することができる。但し、後に出願をした者が主張する優先日は先の出願の出願日より先であるものは、この限りでない。 前項の出願日、優先日が同日である場合は、これを協議により定めるべき旨を出願人に通知しなければならない。協議が成立しないときは、いずれもその発明について特許を受けることができない。出願人が同一のものであるとき、期間を限定していずれかを選んで出願をすることを出願人に通知しなければならない。期限が満了するまでに何れかを択一に出願をしなかったときは、いずれもその発明について特許を受けることができない。 各出願人が協議をするときは、特許主務官庁は相当の期間を指定して協議の結果を報告するよう出願人に通知しなければならない。期限が満了するまでに報告をしなかったときは、協議不成立とみなす。 同一の創作についてそれぞれ特許、実用新案登録の出願をするときは、第三十二条に規定する事情がある場合を除き、前三項の規定を準用する。 第三十二条 同一の者は、同一の創作について、同日にそれぞれ発明特許及び実用新案登録の出願をするときは、その特許を受ける査定が下されるまでに、既に実用新案権を取得したとき、特許主務官庁は、期間を限定していずれかを選んで出願をする旨を出願人に通知しなければならない。期限が満了するまでに何れかを選ばなかったときは、特許を受けることができない。 出願人は、前項規定により、発明特許を選んだとき、その実用新案権がはじめから存在しないとみなす。 特許査定前に、実用新案権が当然消滅したとき、又は取消しが確定したときは、特許を受けないものとする。	第三十一条 同一の発明について二以上の特許出願があるときは、最も先に出願をした者に対してのみ特許を付与することができる。但し、後に出願をした者が主張する優先日は先の出願の出願日より先であるものは、この限りでない。 前項の出願日、優先日が同日である場合は、これを協議により定めるべき旨を出願人に通知しなければならない。協議が成立しないときは、いずれもその発明について特許を受けることができない。出願人が同一のものであるとき、期間を限定していずれかを選んで出願をすることを出願人に通知しなければならない。期限が満了するまでに出願をしなかったときは、いずれもその発明について特許を受けることができない。 各出願人が協議をするときは、特許主務官庁は相当の期間を指定して協議の結果を報告するよう出願人に通知しなければならない。期限が満了するまでに報告をしなかったときは、協議不成立とみなす。 同一の発明又は創作についてそれぞれ特許、実用新案登録の出願をするときは、前三項規定を準用する。

2-3-6　面接及び資料提供

■1 審査官面接の申し込みと制約

審査官面接の申し込みは、書面にて行わなければならなず、直接電話で行うことができない。審査官面接に出席する人員は、身分証明書を持参しなければならない。身分証明書を持参せず、即時に補正しない場合、審査官はその面接を取り消すことができる。

■2 審査官面接請求の時機
特に制限はないが、審査意見書に対する答申書を送付するときに合わせて請求すれば、審査官が対応しやすいと思われる。
■3 審査官面接請求料
特許出願における審査官面接請求の政府料金は、一律台湾ドル 1000 元。

■　特許出願に関する IPO への情報提供に関して
台湾における、他人の特許出願に対する情報提供制度とその手続き及び運用状況
【解説】
台湾では、特許出願手続きに関する情報提供の制度は法律の明文規定の根拠がないが、出願人以外の第三者から当該出願に違反事項があるとの情報を審査官に提供したい場合、審査官は大概それを拒否することはない。
通常先行技術などの刊行物の情報を提出するが、審査官が情報内容を把握できるように説明書を添付することも考えられる。また、ダミーで情報提供を行うことはできるが、従来では提供者の氏名を出さずに匿名で情報を提供した場合その書類は受理されない恐れがある。また、提供者の氏名を出さずに匿名にて情報を提供した場合その書類も受理されるが、なるべく名義を出した方が望ましいとされている。名義を出した場合、資料の返還の請求と提供資料の秘密扱いの請求ができるメリットがある。

１、　台湾の専利法（特許法）においては、日本又は米国のように、直接「情報提供」と規定した制度がないが、行政手続法第 168～173 条において、国民は政府に対して、「陳情」することができる規定がある。

2. しかし、行政手続法第 168 条で、「国民は行政改革に関する提案、行政法令の照会、行政上過失の告発又は行政上の権益維持について、主務機関に陳情することができる。」と規定されていることから、現在台湾において前記の規定に基づき、知的財産局に対する陳情の方法をもって、日本の「情報提供」に類似した目的を達成することができる。

3. また、前記行政手続法の関連規定により、陳情は書面又は口頭で行うことができることになっている。

知的財産局は国民による陳情について、担当者を指定して迅速且つ確実に処理しなければならない。その法律効果については、知的財産局が陳情に理由があると認めたとき、「適切な措置を取らなければならない」ことになっている。それに陳情の重要な内容が明確でなかったり、疑義があると認めたときは、「陳情者に補充の通知をすることができる」とされている。

4. 但し、前記規定において、行政機関（例えば知的財産局）が国民の陳情に関して、どのように処理すべきかを厳格に規定しておらず、例えば「適切な措置を取らなければならない」とあるが、知的財産局が明確にどのように判断すべきか、または同局に対するどんな拘束力があるかのような規定が設けられていないことから、「審査官の裁量による」ので、実務の現状とはかなり一致している。

5. 提示の手続き（情報提の形式、送付先、出願人に対する連絡の要求、提出の時期に関する制限、提出の方法等）については、台湾では明確に規定が設けられていない。原則上、誰でもその情報を提供することができるほか、時期に関しても制限がなく、提出方法は口頭又は書面でも

できる。但し、陳情の資料は審査のとき必ず参酌されるとは限らず、それは審査官の裁量権によるものである。

6. 陳情が採用されるコツがあるかについては、一般的に言えば、陳情者が、係争特許出願の担当審査官を知り得たときに、更に自発的に連絡すれば、提供される情報が採択され、陳情の内容が参酌される確率がより向上すると思われる。

7. 匿名で陳情又は情報提供を行うことが可能かどうかについては、行政手続法において明確に禁止されていないが、同法第 173 条は、国民による陳情には、もし真正の氏名又は住所が示されていないときは、「処理しないことができる」としている。それ故、実務上の経験から、もし匿名で行うときは、知的財産局が処理しない傾向になると判断される。IPO によれば、匿名の情報提供を不受理処分にはしないが、その場合、情報提供者が自分の情報を他人が閲覧することを禁止する旨の要求が出来ず､又自分の提供した資料の返還を請求することも出来ないという取り扱い上の違いがあるということである。

■特許法改正草案に於ける「最後通知」に関して

Q.　台湾特許法改正案では｢最後通知｣の制度が新設されるが、この｢最後通知｣は、初審査、再審査の段階において、共に審査官から為される可能性があるのか？

――

専利法改正案により初審査、再審査の段階それぞれにおいて「最後通知」が発せられる可能性がある。

Q.　また、｢最後通知｣の際の補正は、①請求項の削除、②特許請求の範囲の削減、③誤記訂正、④不明瞭記載の釈明しかできないとなっているが、それに対応して、再審査の段階における（最初の）拒絶理由通知に対する補正においても、上記の様な補正の制約も適用されるのか？

――

改正法第 49 条では、初審の段階において「最後通知」を受けた場合、再審査の段階においてもその初審で発行された「最後通知」の制約を受け、補正は①請求項の削除、②特許請求の範囲の削減、③誤記訂正、④不明瞭記載の釈明しかできないこととなっている。

Q. 改正法施行後の外国語書面の記載に基づく誤訳の補正

誤訳も外国語書面の記載に基づき補正可能となるが、出願の際の外国語書面が開示した範囲を超えてはならない。

――

1. 現行専利法第 25 条第 3 項の規定では「特許出願は出願書、明細書及び必要な図面が完備した日を出願日とする。」のほかに、同条 4 項に「前項の明細書及び必要な図面は出願時に外国語で提出され、特許所管機関の指定期間内に中国語の翻訳文を補正したときは、外国語で提出された日を出願日とする。指定期間内に補正されなかったときは、出願を受理しないものとする。但し、処分がなされる前に補正があったときは、補正の日を出願日とする。」と規定されている。

2. 前記の現行条文から分るように、明細書及び図面の範囲は出願日当時に限定したものに準ずるべきであり、出願日の後に補充、修正が認められるが、出願日当時に元の明細書及び図面で開示した範囲に限定して、始めて行うことができる。このことは、専利法第 49 条第 4 項の「前三項によりなされる補充、修正はもとの明細書又は図面で開示した範囲を超えることができない」との立法趣旨にあたるものである。

3. 実際に法改正の前後を問わず、明細書及び図面の範囲は、出願日当時に限定したものに準ずるべきとの認定には差異がない。しかしながら、誤訳の場合、どのように比較を行うべきかについては、改正後に修正及び訂正の基準が、現行法より緩和されていることから、ご指摘の改正法第 44 条のほかに、改正理由に「誤訳があるか否かは、外国語書面を比較の対象とする」と明確に示されていることから、改正後に外国語書面の記載に基づく補正を行う方針になると言える。

2-3-7 審査と再審査

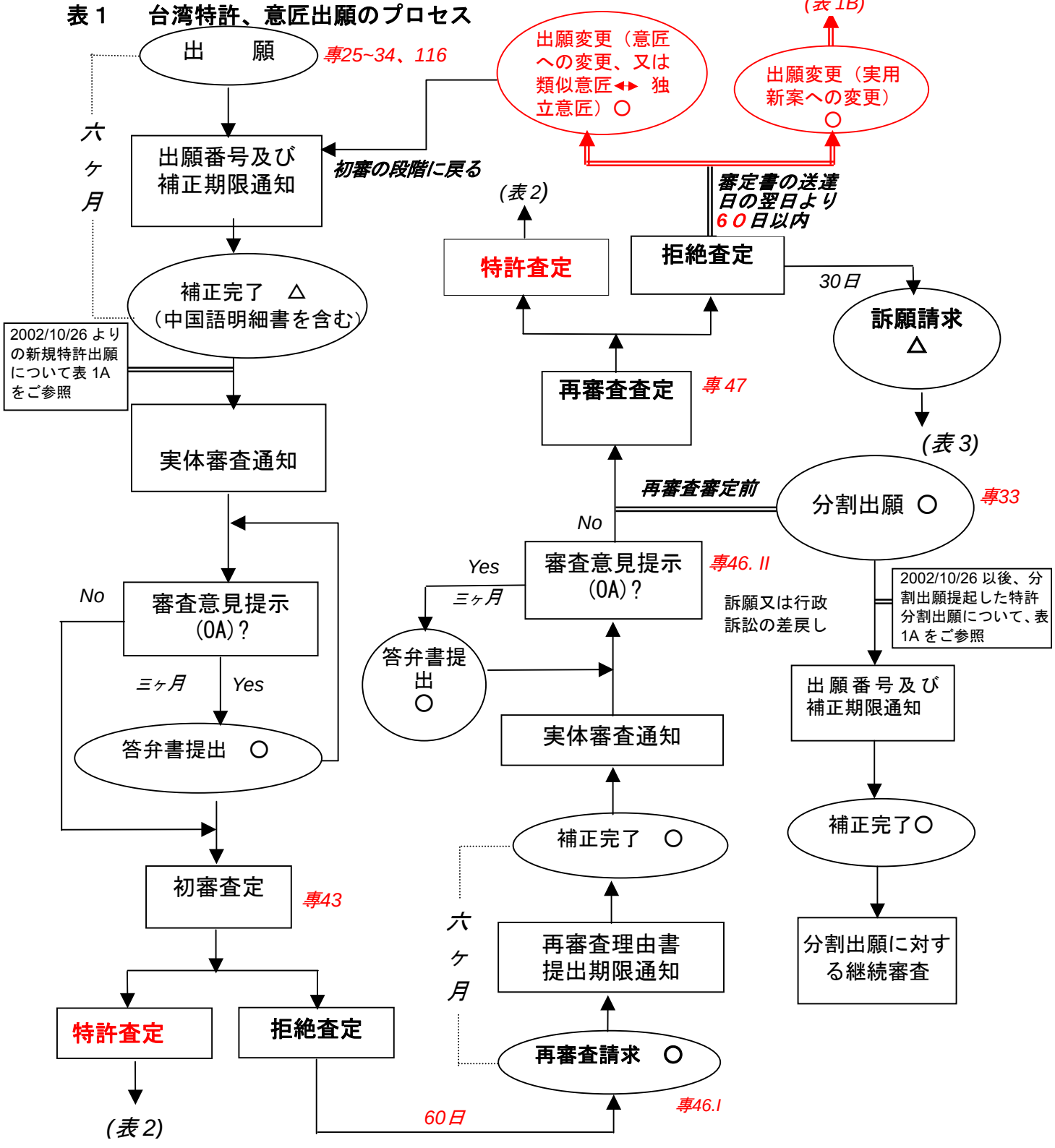
第 46 条　特許出願人は、拒絶査定に対して不服があるときは、査定書が送達された日から 60 日以内に理由書を備えて再審査を申請することができる。但し、出願手続の不適法、又は出願人不適格が原因で受理されず、又は却下されたものは、直ちに法により行政救済を提起することができる。

再審査を経て拒絶すべき事由があると認めたときは、査定前に期限を定めて意見書の提出を出願人に通知しなければならない。

第 47 条　再審査のときに、特許所管機関は原審査に関与しなかった特許審査人員を指定して審査に当たらせ、査定書を作成しなければならない。

前項再審査の査定書は、出願人に送達しなければならない。

表１　台湾特許、意匠出願のプロセス



註：専→専利法
施→専利法施行細則
訴→訴願法
行→行政訴訟法

□→官庁
○→出願人／特許権者
◎→第三者（異議申立人／無効審判請求人）
○→自発補正可能の時期
△→自発補正不可能だが、許可されたケースがある

表１Ａ　台湾特許出願における早期公開及び実体審査請求のプロセス

上記のプロセスは下記の出願に限って適用される：
1. 2002 年 10 月 26 日より新規に出願した特許出願 (専 41)
2. 2002 年 10 月 26 日より専 33-1 に基づいて、分割手続を行った特許出願 (専 37-2)
3. 2002 年 10 月 26 日より専 102 に基づいて、特許出願へ出願変更した出願 (専 37-2)

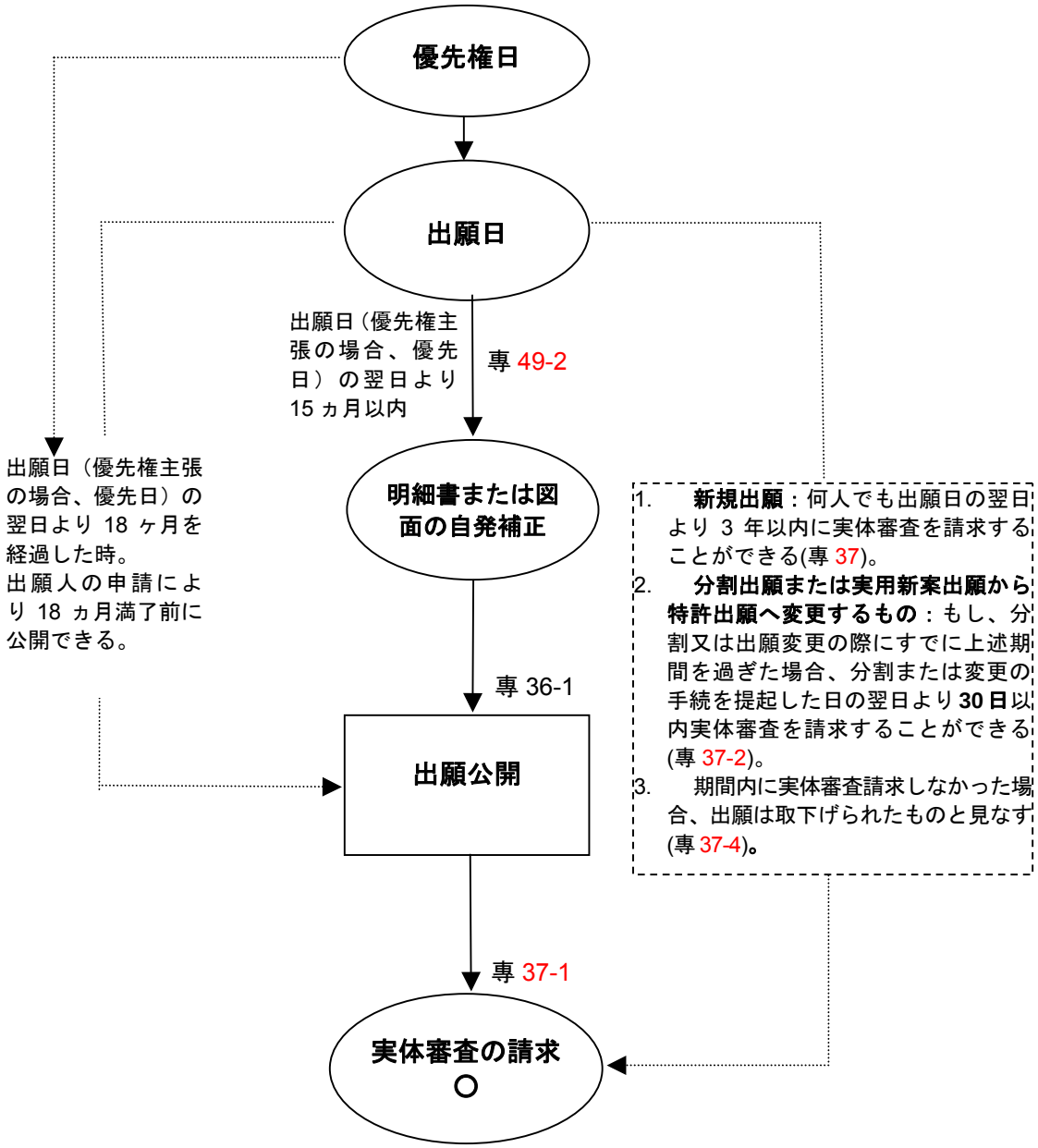


表１Ｂ　台湾実用新案出願のプロセス

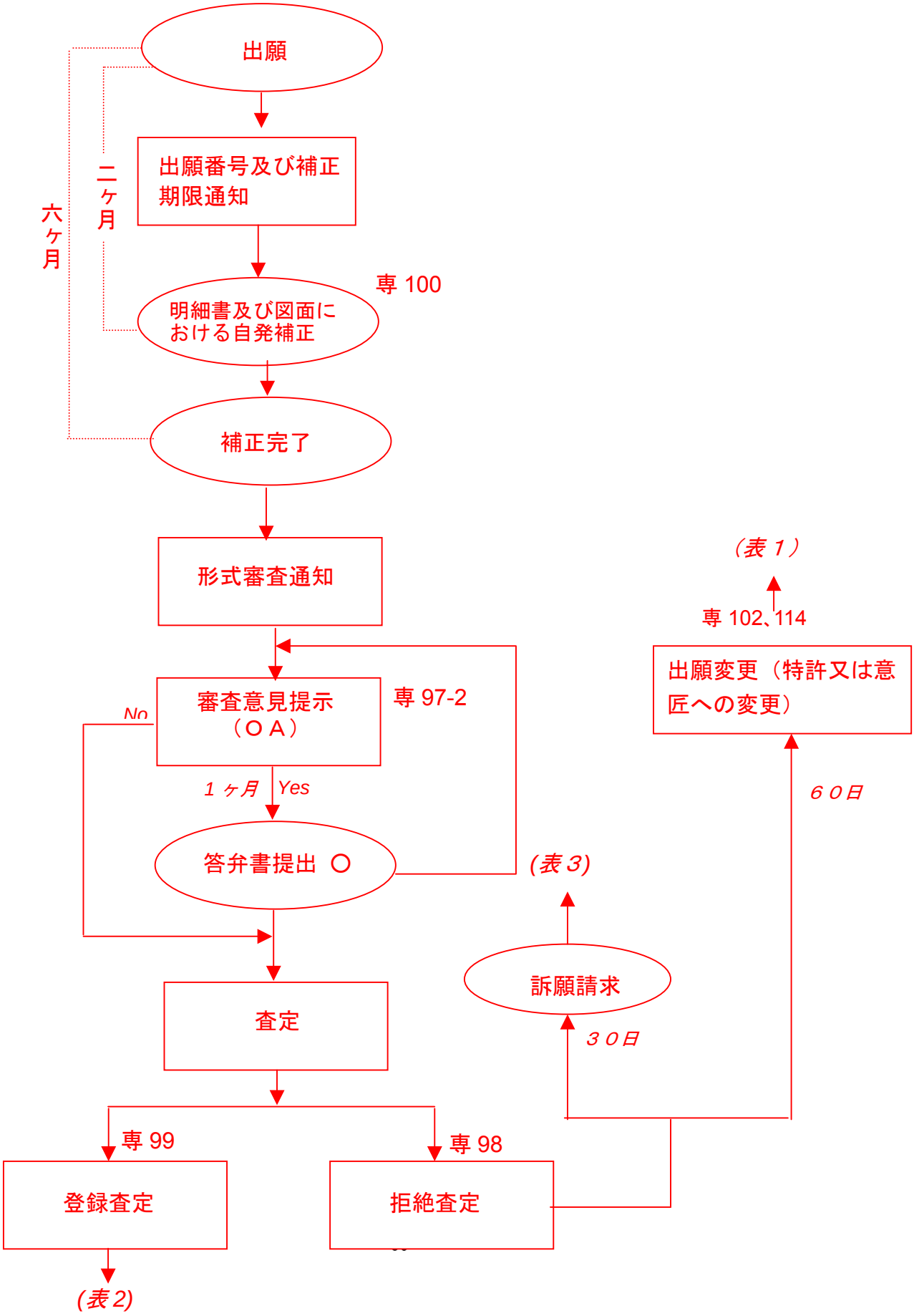


表 2　台湾特許査定及び登録査定から権利期間満了

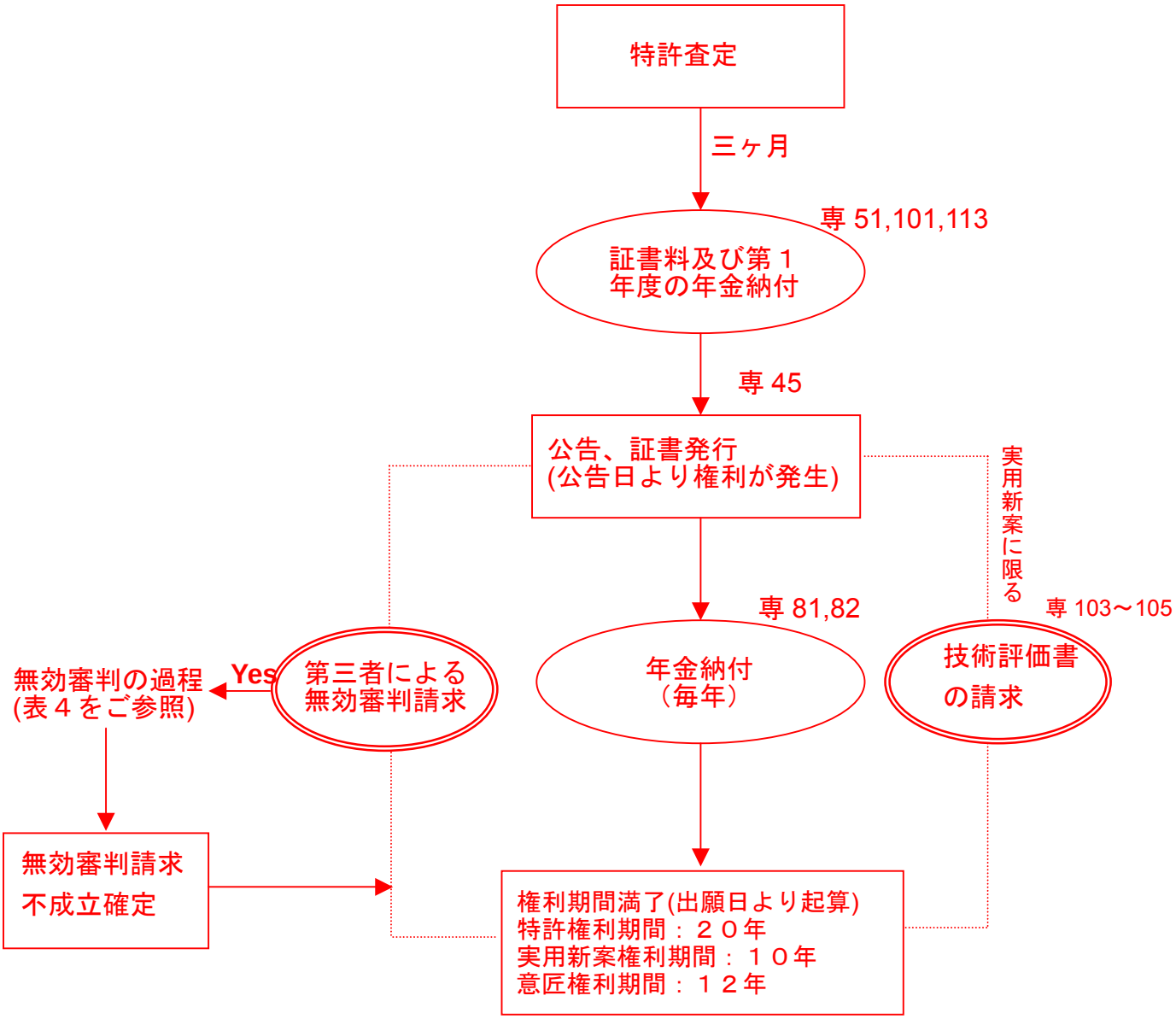


表 3　台湾特許行政救済

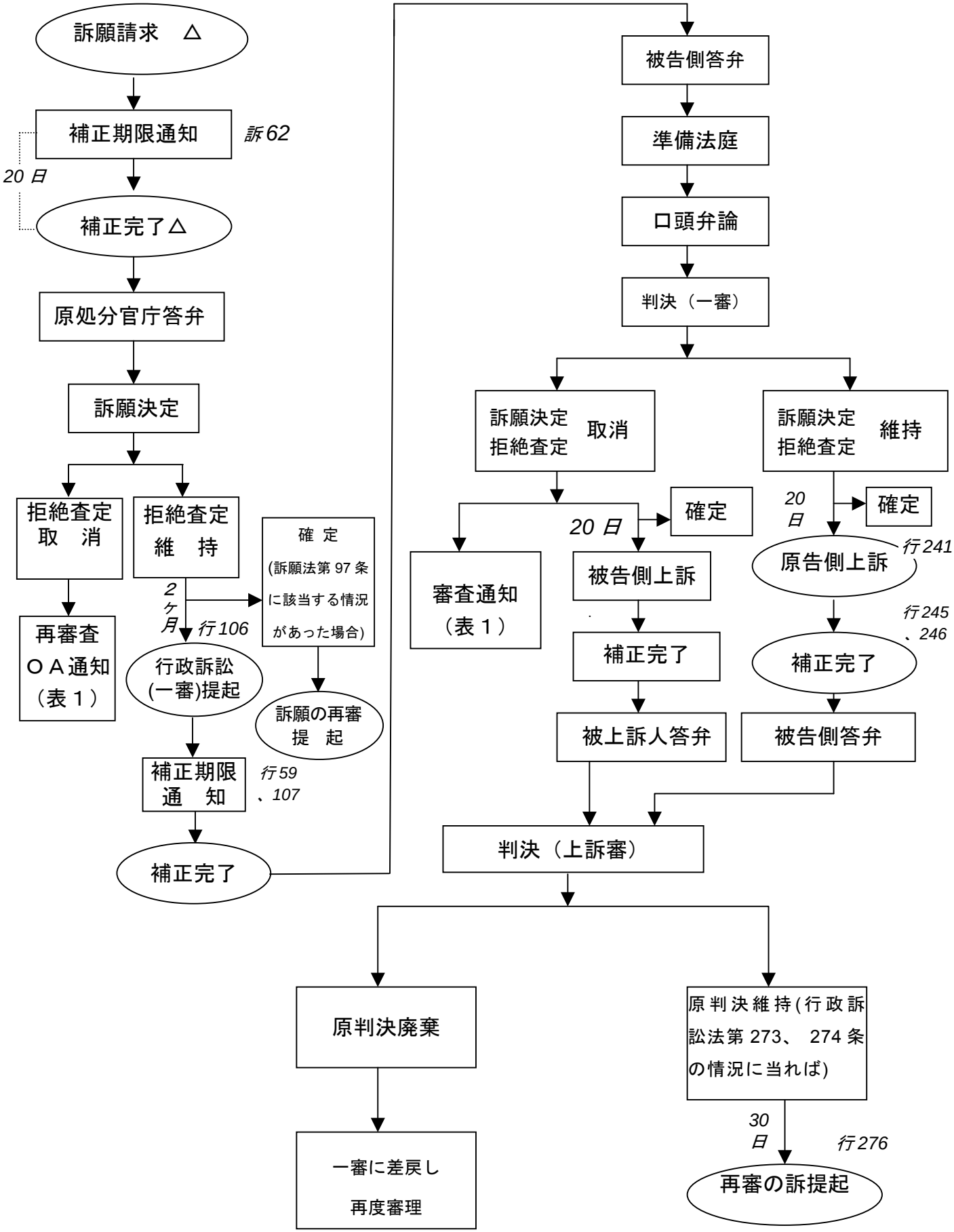
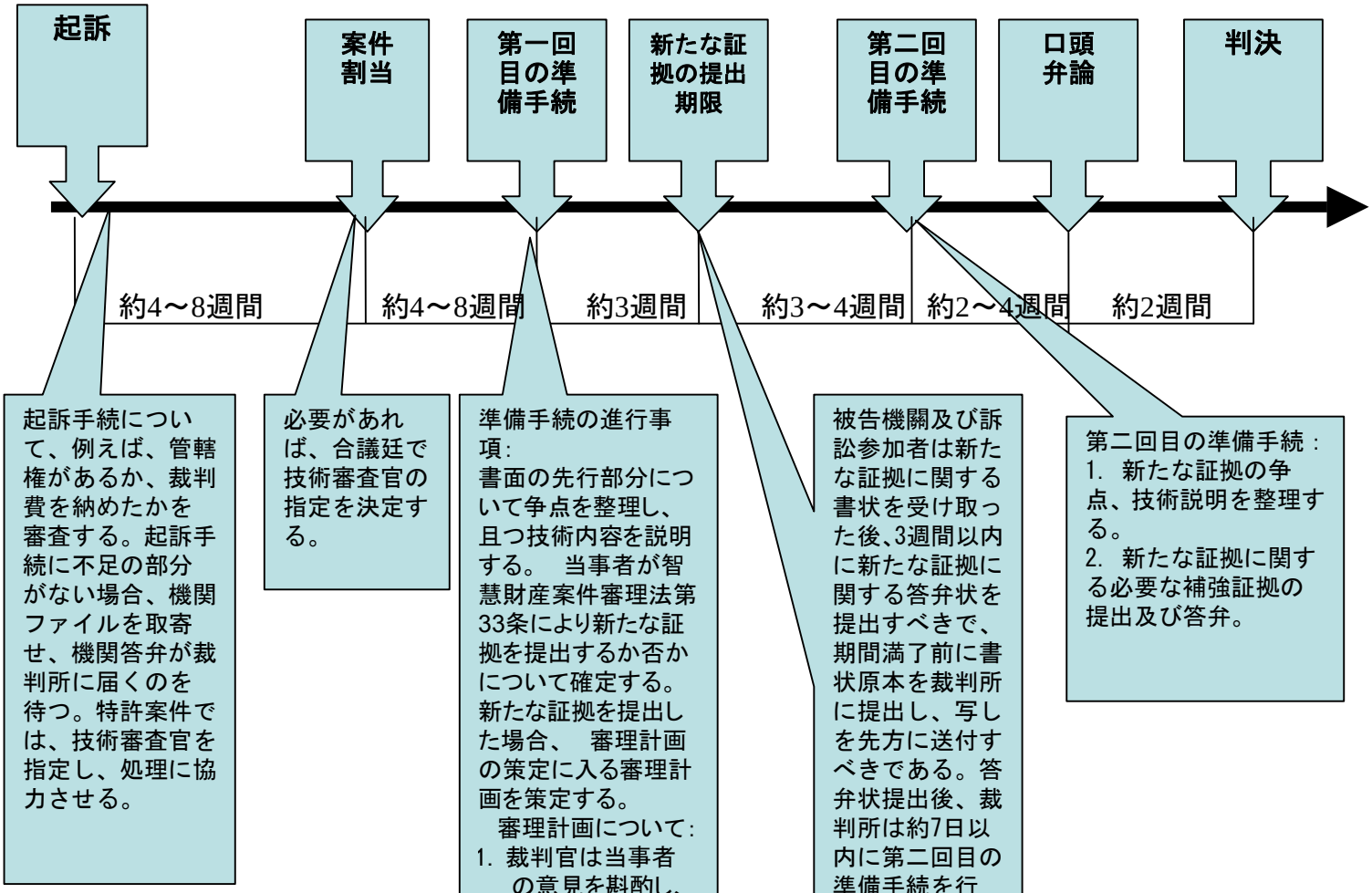

訴願請求　△
補正期限通知
訴 62
20 日
補正完了△
原処分官庁答弁
訴願決定
拒絶査定
取　消
拒絶査定
維　持
再審査
ＯＡ通知
（表１）
2
ヶ
月
行 106
確　定
(訴願法第 97 条
に該当する情況
があった場合)
行政訴訟
(一審)提起
訴願の再審
提　起
補正期限
通　知
行 59
、107
補正完了
被告側答弁
準備法庭
口頭弁論
判決（一審）
訴願決定
拒絶査定
取消
訴願決定
拒絶査定
維持
確定
20
日
20 日
確定
審査通知
（表１）
被告側上訴
原告側上訴
行 241
行 245
、246
補正完了
補正完了
被上訴人答弁
被告側答弁
判決（上訴審）
原判決廃棄
原判決維持(行政訴
訟法第 273、 274 条
の情況に当れば)
一審に差戻し
再度審理
30
日
行 276
再審の訴提起

表3-1 知的財産行政訴訟審理手続きの概要



起訴手続について、例えば、管轄権があるか、裁判費を納めたかを審査する。起訴手続に不足の部分がない場合、機関ファイルを取寄せ、機関答弁が裁判所に届くのを待つ。特許案件では、技術審査官を指定し、処理に協力させる。

必要があれば、合議廷で技術審査官の指定を決定する。

準備手続の進行事項:
書面の先行部分について争点を整理し、且つ技術内容を説明する。 当事者が智慧財産案件審理法第33条により新たな証拠を提出するか否かについて確定する。新たな証拠を提出した場合、 審理計画の策定に入る審理計画を策定する。

審理計画について:

1. 裁判官は当事者の意見を斟酌し、それぞれ当事者が提出した新たな証拠、及び先方が新たな証拠に対し答弁するために必要な時間を斟酌し、且つこれによって次回の準備手続期日を決定する。
2. 裁判官が審理計画に基づき期限通り新たな証拠を提出するよう当事者に説諭し、期限が過ぎた後に提出した場合、法により『失権效』が発生する。
3. 原則上、3週間以内の新たな証拠の提出を原告に要求し、書状原本を裁判所に移送し、写しを先方に送付する。

被告機關及び訴訟参加者は新たな証拠に関する書状を受け取った後、3週間以内に新たな証拠に関する答弁状を提出すべきで、期間満了前に書状原本を裁判所に提出し、写しを先方に送付すべきである。答弁状提出後、裁判所は約7日以内に第二回目の準備手続を行う。

第二回目の準備手続：
1. 新たな証拠の争点、技術説明を整理する。
2. 新たな証拠に関する必要な補強証拠の提出及び答弁。

表 4　無効審判請求の流れ

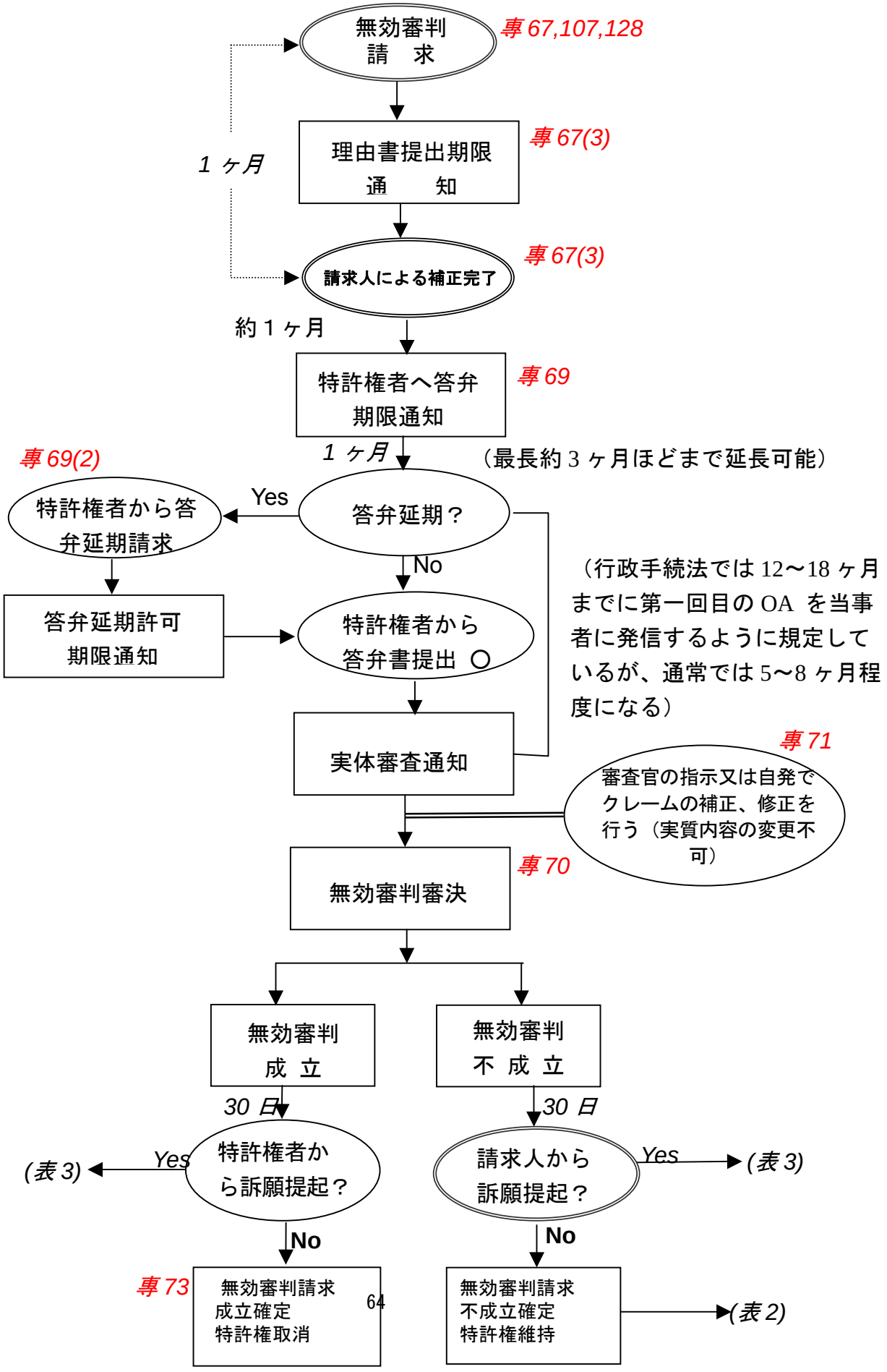
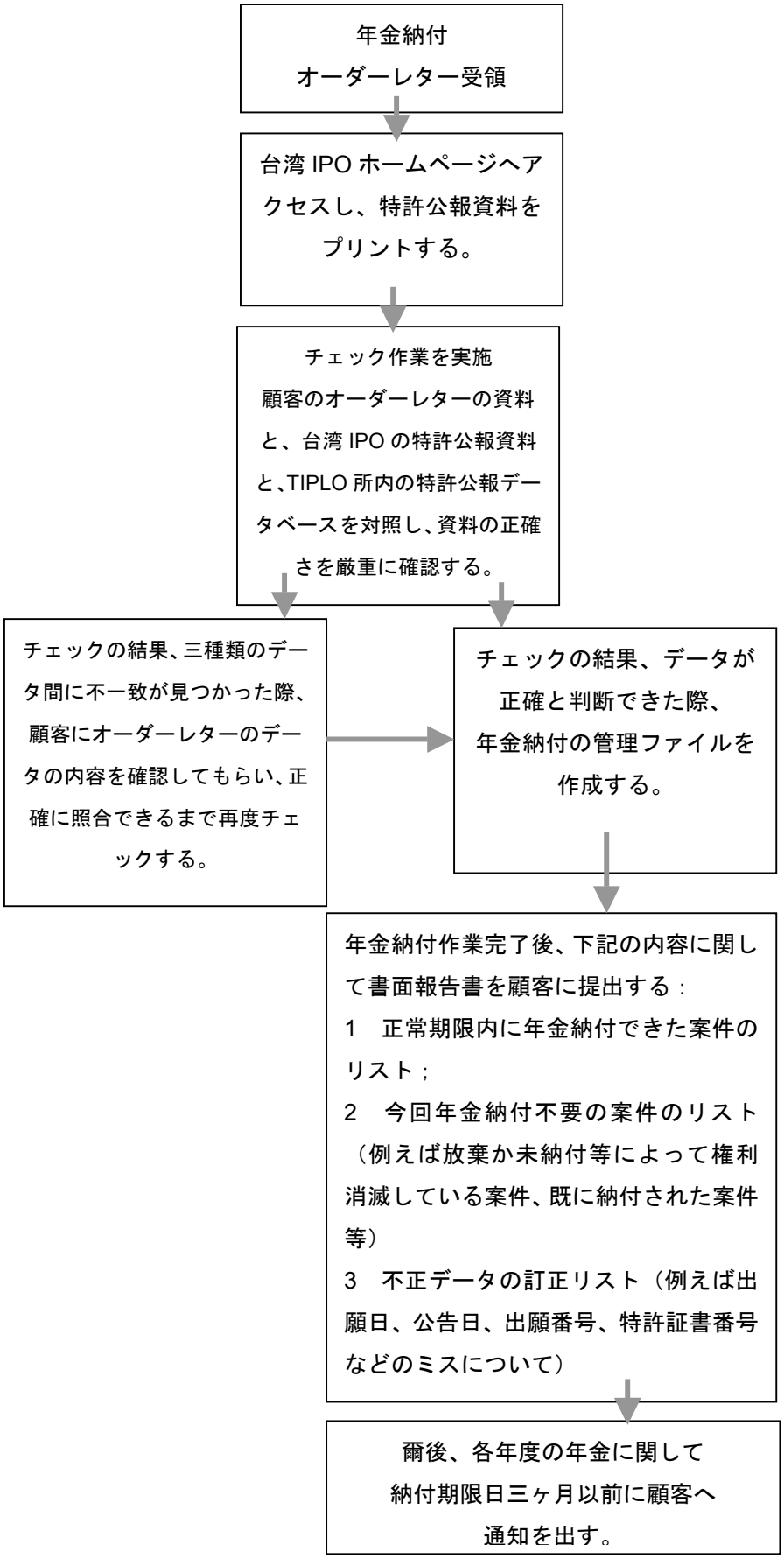


表 5　年金納付作業の流れ



3　特許査定以後の留意点

3－1　公告及び年金納付

第 51 条

特許出願をした発明について特許付与の査定を受けたときは、出願人は査定書が送達された日から 3 ヶ月以内に証書代及び第一年の特許料を納付してはじめて公告がなされ、期限内に納付しなかったものは公告せず、その特許権は初めから存在しなかったものとなみす。

特許出願に係る発明は公告の日から特許権を与え、証書を交付する。

特許権の存続期間は、出願日から起算して 20 年をもって満了する。

3－2　無効審判

台湾専利法第 67 条によって、次の各号の一に該当するときは、特許所管機関は無効審判請求又は職権によりその特許権を取消し、並びに期間を限定して証書を返還させなければならず、返還されなかったときは、証書を取消す旨の公告をしなければならない。

一．第 12 条第 1 項（特許出願権共有の問題）、第 21 条から第 24 条（発明の定義、産業上利用性の問題、新規性の問題、進歩性の問題、先出願原則の問題、特許対象外の問題）まで、第 26 条（記載不備の問題）、第 31（二重特許の問題）条又は第 49 条第 4 項（補正内容の範囲超過の問題）の規定に違反するとき。

二．特許権者の所属国家は中華民国の国民の特許出願を受理しないとき。

三．特許権者が特許出願権者でないとき。

第 12 条第 1 項に違反し、又は前項第 3 号に掲げる場合に該当することを理由に無効審判請求をする者は、利害関係者に限る。それ以外の場合は、何人も証拠を添付して特許所管機関に対して無効審判の請求をすることができる。

無効審判の請求人による理由及び証拠の補足は、無効審判の請求がなされた日から 1 ヶ月以内にこれをしなければならない。但し、無効審判審決前に提出されたものについては、なおこれを斟酌しなければならない。

無効審判案件は審査を経て不成立とされたときは、何人も同一の事実及び同一の証拠をもって再び無効審判請求をすることができない。

第 68 条

利害関係者が特許権の取消しにより回復されるべき法律上の利益があるときは、特許権の存続期間満了後、又は当然消滅後においても、無効審判を請求することができる。

第 69 条

特許所管機関は無効審判請求書を受け取った後、請求書の副本を特許権利者に送達しなければならない。権利者は副本が送達された日から 1 ヶ月以内に答弁をしなければならず、先に理由を説明して延期を認められた場合を除き、期間が満了するまでに答弁をしなかったものについては、直接審査を行う。

特許無効審判請求の手続きの流れは、上記表 4 をご参照下さい。

■付録　台湾特許無効審判制度の一覧表

	発明特許	実用新案	意匠
法律根拠	専利法第 67 条、第 68 条	専利法第 107 条、第 108 条	専利法第 128 条、第 129 条
無効審判請求人の資格	1. 特許事由については、何人でも請求可能。	1. 実用新案登録事由については、何人でも請求可能。	1. 意匠登録事由については、何人でも請求可能。
	2. 特許権の帰属については、利害関係者に限る。	2. 実用新案権の帰属については、利害関係者に限る。	2. 意匠権の帰属については、利害関係者に限る。
請求可能期間	1. 公告日から特許権満了日まで。	1. 公告日からから実用新案権満了日まで。	1. 公告日から意匠権満了日まで。
	2. 利害関係者は特許権の取消により回復されるべき法律上の利益がある場合、特許権満了後でも請求可能。（専利法第 68 条）	2. 利害関係者は実用新案権の取消により回復されるべき法律上の利益がある場合、実用新案権満了後でも請求可能。（専利法第 108 条）	2. 利害関係者は意匠権の取消により回復されるべき法律上の利益がある場合、意匠権満了後でも請求可能。（専利法第 129 条）
無効審判請求の料金	＊無効審判 NT$　10,000　／件 ＊補充理由の提出 NT$　2,000　／回	＊無効審判 NT$　9,000　／件 ＊補充理由の提出 NT$　2,000　／回	＊無効審判 NT$　8,000　／件 ＊補充理由の提出 NT$　2,000　／回
無効審判請求事由	1. 特許が専利法第 12 条 1 項に違反すること。 共有の特許出願権について、共有者全員により出願したものでない場合。 （無効審判請求人は利害関係者に限る）	1. 実用新案が専利法第 12 条 1 項に違反すること。 共有の実用新案出願権について、共有者全員により出願したものでない場合。 （無効審判請求人は利害関係者に限る）	1. 意匠が専利法第 12 条 1 項に違反すること。 共有の意匠出願権について、共有者全員により出願したものでない場合。 （無効審判請求人は利害関係者に限る）
	2. 専利法第 21 条の発明の定義に違反すること。	2. 専利法第 93 条の実用新案の定義に違反すること。	2. 専利法第 109 条の意匠の定義に違反すること。
	3. 専利法第 22 条の産業上の利用性、新規性、進歩性などの特許の基本の 3 要件に違反すること。	3. 専利法第 94 条の産業上の利用性、新規性、進歩性などの実用新案登録の基本の 3 要件に違反すること。	3. 専利法第 110 条の産業上の利用性、新規性、創作性などの意匠登録の基本の 3 要件に違反すること。
	4. 専利法第 23 条の擬制新規性喪失に違反すること。	4. 専利法第 95 条の擬制新規性喪失に違反すること。	4. 専利法第 111 条の擬制新規性喪失に違反すること。
	5. 専利法第 24 条に規定された特許できない項目に属するものであること。	5. 専利法第 96 条に規定された実用新案登録できない項目に属するものであること。	5. 専利法第 112 条に規定された意匠登録できない項目に属するものであること。

	6. 明細書又は図面が専利法第 26 条に規定された要件に違反すること。	6. 明細書又は図面が専利法第108条の規定により準用する第 26 条に規定された要件に違反すること。	6. 図面説明書が専利法第117 条に規定された要件に違反すること。
	7. 発明が専利法第 31 条の先出願原則に違反すること。	7. 実用新案が専利法第 108 条の規定により準用する第 31 条の先出願原則に違反すること。	7. 意匠が専利法第 118 条の先出願原則に違反すること。
	8. 明細書又は図面の補充・修正が専利法第49 条 4 項の規定に違反すること、即ち、出願時の原明細書又は図面の開示範囲を超えていること。	8. 明細書又は図面の補充・修正が専利法第100 条 2 項の規定に違反すること、即ち、出願時の原明細書又は図面の開示範囲を超えていること。	8. 図面説明書の補充・修正が専利法第 122 条 3 項の規定に違反すること、即ち、出願時の原図面説明書の開示範囲を超えていること。
	9. 特許権者の所属の国家が中華民国の国民による特許出願を受理しない国であること。	9. 実用新案権者の所属の国家が中華民国の国民による特許出願を受理しない国であること。	9. 意匠権者の所属の国家が中華民国の国民による特許出願を受理しない国であること。
	10. 特許権者が特許出願権者でないこと。（無効審判請求人は利害関係者に限る）	10. 実用新案権者が実用新案出願権者でないこと。（無効審判請求人は利害関係者に限る）	10. 意匠権者が意匠出願権者でないこと。（無効審判請求人は利害関係者に限る）
無効審判理由と証拠の提出期限	専利法第 67 条 3 項の規定により、無効審判請求人が無効審判の請求日からの 1 ヶ月以内に、理由と証拠を提出しなければならない。但し、無効審判査定前に提出されたものについては、これを審酌しなければならない。	専利法第 108 条の規定に基づき準用する、第 67 条 3 項の規定により、無効審判請求人が無効審判の請求日からの 1 ヶ月以内に、理由と証拠を提出しなければならない。但し、無効審判査定前に提出されたものについては、これを審酌しなければならない。	専利法第 129 条 1 項の規定に基づき準用する、第 67 条 3 項の規定により､無効審判請求人が無効審判の請求日からの 1 ヶ月以内に、理由と証拠を提出しなければならない。但し、無効審判査定前に提出されたものについては、これを審酌しなければならない。
無効審判答弁期限	＊無効審判請求理由書の到達日の翌日から 1 ヶ月以内に､答弁書を提出しなければならないが､延期を申請することにより､更に 1 ヶ月を延長することができる。 ＊また、特許権者（答弁者）が期限内に答弁書を提出しなかったが、査定前に答弁理由を提出した場合、その答弁理由も合わせて審酌しなければならない。 ＊逆に、無効審判請求人が査定前に無効審判補充理由又は証拠を提出した場合、無効審判被請求人に補充答弁を提出するよう通知しなければならない。 ＊審査官は必要があると認定した時､双方当事者に連絡して面接を行うことができる。		
審査官の指名	＊知的財産局は、無効審判の審理について、原特許出願審査（初審と再審査）に関わっていない審査官（2 名）を指名して審理させる。 ＊同一特許について、2 件以上の無効審判があった場合、同じ審査官によって審理される可能性がある。		

訂正	＊知的財産局は、無効審判を審理する際に、申請又は職権により特許権者に期限内に特許明細書又は図面を訂正するよう通知することができる。 ＊無効審判が請求される前に、特許権者が既に訂正を申請している場合、その訂正の処分を待ってから無効審判を審理しなければならない。もし訂正が許可された場合、無効審判の審理官は無効審判請求人に訂正後の内容について、期限内に意見を陳述するよう通知すると共に、訂正後の内容に基づいて審理しなければならない。 ＊無効審判審理中、申請によるものか又は職権により訂正を通知するものかを問わず、先に訂正が認められるかを審理しなければならない。もし訂正が認められない場合、無効審判査定書にその理由を付記しなければならない。別途、無効審判請求人に意見を陳述するようと通知しない。もし訂正が認められた場合、係属審理中の各無効審判の請求人に、期限内に訂正後の内容について意見を陳述するよう通知しなければならない。無効審判請求人が期限を越えても意見を陳述しなかった場合、知的財産局は自己判断で訂正後の内容に基づいて審理をすることができる。 ＊もし無効審判請求人が訂正後の内容について補充無効理由、証拠を提出した場合、特許権者（答弁者）に補充答弁書の提出を通知しなければならない。		
無効審判請求と特許侵害訴訟との関係（優先審理を請求できる）	専利法第 90 条第 3 項により、侵権訴訟の審理に関わる無効審判については専利主務官庁はそれを優先して審理することができる。	専利法第 108 条の規定により同法第 90 条第 3 項の規定を準用する。	専利法第 129 条第 1 項の規定により同法第 90 条第 3 項の規定を準用する。
審査官の職権により、特許を無効にする審理	特許の無効審判の審理段階中に、無効審判請求人が請求を取り下げても、審査官がその無効審判請求の証拠から、当該特許権に専利法の規定に違反する可能性があると認定した場合、職権により特許権を無効にする審理を行うことができる。	適用なし	意匠の無効審判の審理段階中に、無効審判請求人が請求を取り下げても、審査官がその無効審判請求の証拠から、当該意匠権に専利法の規定に違反する可能性があると認定した場合、職権により意匠権を無効にする審理を行うことができる。
審査官の職権による審理の事由	特許無効審判請求事由 2～9 と同じ。	適用なし	意匠無効審判請求事由 2～9 と同じ。
特許無効審判成立又は不成立後の行政救済手段	＊知的財産局の上部官庁である経済部の訴願審議委員会へ訴願を提起。 ＊訴願段階の当事者は、無効審判の審決結果に不服の一方と、知的財産局であり、無効審判請求人及び被請求人の何れか一方は当事者にならないので、代理人がその訴願の経過を厳密にモニタリングする必要がある。 ＊訴願棄却後、行政裁判所へ行政裁判を提起。		

無効審判における特許訂正の留意点	特許請求の範囲の縮減として認められず、要旨変更として認められる事項例（1）～（21）: （1）請求項の一部の技術特徴を削除すること。 (2) 請求項における下位概念の技術特徴を上位概念の技術特徴に訂正すること。 （3）請求項における上位概念の技術特徴を発明の説明の中に開示された下位概念の技術特徴に訂正するが、該下位概念の技術特徴が「原発明の説明の中に既に明確に記載し、且つ発明の説明により支持されるもの」に属さない場合。 （4）特許請求の範囲に含まれないが、発明の説明又は図面に開示されている他の技術特徴又は技術手段を、元の公告決定された請求項内に導入付加したり、又はもう一つの請求項を形成した場合。（発明の説明又は図面に開示されているが、請求項そのものに含まれていない技術特徴又は技術手段について、それが新規性、進歩性を有するものであるか又は公衆に知られている技術であるかに拘らず、それを元の公告決定された請求項内に導入付加したり、又はもう一つの請求項を形成した場合、形式上は元の請求項に対して条件を増加してより一層限定することになるが、元の部材、成分、ステップの結合関係及び元の公告決定された発明の性質又は機能を変更することになるので、実質上、特許請求の範囲を変更したことになる）。 （5）発明の説明の中に開示されているが、特許請求の範囲に含まれていない実施方式（又は実施例）を請求項に追加記載したり、又は新しい請求項を形成したりした結果、元の公告決定された特許請求の範囲を実施的に拡大することになった場合。 （6）択一記載形式（マッカシュ形式）の請求項について、発明の説明に記載された 1 つの選択項目を請求項に追加記載すること。 （7）発明の説明の中に既に記載されているが、特許請求の範囲に記載された特許を受けようとする発明に属さない技術内容又は実施例を以って、元の公告決定された特許請求の範囲の中の技術特徴を取り替える場合。 （8）請求項の発明の範疇を変更すること。 (9) 特許請求の範囲における幾つかの異なる技術特徴を別の新しい組合に変更、又は方法発明のステップの順番を変更する場合。 （10）特定用途の請求項を他の用途にも適合できる請求項に訂正すること。 （11）特許請求の範囲に記載された数値の範囲を拡大する場合。 （12）特許請求の範囲に記載された数値の範囲を縮減したもので、該数値の範囲が元の明細書又は図面に明確に記載されたものに属するが、縮減の結果により、その意味が元の特許請求の範囲の解釈と異なるようになった場合。 （13）請求項の総項数を増加する場合。 （14）新しい請求項を増加する場合。 （15）公告決定前に既に削除した請求項を回復させること。 （16）従属項の従属関係を変更、又は引用記載形式の独立項の引用関係を変更することにより、当該請求項元来の技術特徴の結合関係を変更したり、或いは方法発明のステップの順番を変更してしまうことになる場合。 （17）特許請求の範囲の技術特徴を構造、材料或いは動作から、その機能を発生させる手段機能用語又はステップ機能用語による表示に訂正する場合。（この訂正の結果、後日、特許請求の範囲を解釈するときに、発明の説明に記載された均等の範囲を引用することになり、実質的に特許請求の範囲を拡大することになる） (18) 特許請求の範囲の技術特徴を手段機能用語又はステップ機能用語による表示から、構造、材料或いは動作に訂正する場合。（後者は元の特許請求の範囲に明確に記載されたものに属さないため、実質的に特許請求の範囲を変更してしまうことになる） （19）特許請求の範囲を訂正せず、発明の説明又は図面を訂正した結果、出願当時の元の明細書又は図面に開示された範囲を超えてはいないが、特許請求の範囲の解釈を公告決定された元の特許請求の範囲の意味と異なるようになる場合。 （20）化学組成物の発明に係る請求項について、元来は閉鎖式の接続語で記載されたものを開放式の接続語で記載するものに訂正する場合。 （21）誤記事項の訂正により、特許請求の範囲を実質的に拡大し、又は変更してしまうことになる場合。

無効審判の面接の要領と留意事項	＊無効審判の案件に係る面接には、双方の当事者、代理人及び審査官 2 名が出席する。 ＊面接の際、Powerpoint などの電子資料を用意して説明した方がよい。 ＊面接の時間は原則として 1 時間であるが、審査官の同意を得た場合、更に 1 時間延長可能。 ＊面接の過程において、知的財産局及び当事者が録音又は録画をすることができる。 ＊面接の後、指定期間内（通常は 30 日以内）に補充理由書や補充答弁書、訂正書を提出することができる。

■ 台湾無効審判制度とその行政救済制度の関連事項

	無効審判段階	**訴願（無効審判請求人が提起する場合）**	**行政訴訟（無効審判請求人が提起する場合）**
当事者	権利者（答弁者）と無効審判請求人	IPO と 無効審判請求人	被告＝IPO 原告＝無効審判請求人 参加人=権利者 Q=訴願委員会が権利者へ通知していない場合は、権利者は参加人としての身分を確保できるか?
主務機関	IPO	訴願審議委員会	行政裁判所（高等及び最高） 2008.07 以降は知的財産裁判所及び最高行政裁判所
提起時の権利者への通知	有り	原則上無し 例外：訴願審議委員会が IPO による特許権を維持する処分を取り消す方針である時のみ、権利者に対して参加人としての意見具申を促す通知を下す。	有り
権利者への通知の時期	無効審判提起後約 2 ヶ月（一ヶ月間の理由補充期間とその後の IPO 内部作業時間の合計による）	不定。 訴願提起後に相当経過した後の時期が多い。	訴願に於いて参加人として関わった場合は、訴願決定下付と共に通知を受ける。訴願参加しなかった場合は、訴願決定下付後約 6 ヶ月後に（行政訴訟理由補充期間を含めて）通知を受け得る。
権利者の状況把握の手段	当事者として随時通知の対象になる	無効審判査定書下付後約 50 日目に、IPO へ問合わせる。	参加者として随時通知の対象になる。
決定下付時の権利者への通知	有り	無し	有り

■　台湾知的財産裁判所に於ける特許無効審判に関する判断傾向の推移

1　知的財産裁判所は最近特許要件の中の「新規性」及び「進歩性」両者について混同するような傾向が見られる。知財裁判所は特許審査基準にある「新規性」の判断で用いられる「直接置き換えられる」という概念を運用する際に、「係争案件全体の技術に異なる効果をもたらすか否か」の判断要素を加味している。これによって「進歩性」を判断するために用いられる「均等効果の置き換え」の概念を、「新規性」の判断の段階から生かすようになるので、「新規性の欠如」との判断結果が生じやすいと思われる。

2　大方の無効審判の成立と特許権侵害訴訟に於ける権利無効抗弁の成立は、「進歩性の欠如」に立脚すると見られている。その背景には、知的財産裁判所と知的財産局が、進歩性の認定基準に関してより厳格になっている点が上げられる。特に、通常知識を持つものが容易に「合理的な組み合わせを想起する動機」を持つか否かの判断に関して、よりゆるい見方を持つようになっている。

3　特許明細書と請求範囲の訂正に関して

知的財産局は、従来では特許明細書と請求範囲の訂正に関して、大分厳格な基準でガードしている。例えば付属項の内容を独立項に合併する場合に関しても、その付属項が「詳述式」であるか「付加式」であるかに関らずに、一律「実質内容の変更」に関るとして、専利（特許）法第 64 条第 2 項に違反するとして拒否している。近頃では、知的財産裁判所の見解では、このような厳格な見解が多少緩和されたかのように、付属項が「詳述式」であると認められた場合、それが「独立項」に編入されたときは容認すべきとされている。

■　無効審判請求の留意事項

1　無効審判手続きの進行のスケジュール概要

無効審判請求が提起された 2 ヵ月後に、通常知的財産局より権利者への通知が届く。

権利者の答弁状は、通常知的財産局の通知が送達された後 2 ヶ月以内に提示する期限となるが、それが最大 3 ヶ月まで延長できる。（IPO 内部作業のタイムラグを含めた通算）

権利者の答弁書が送付された後約 4～6 ヶ月の間に、知的財産局が答弁書の実態内容に対応する意見書を作成して、特許権利者に OA を出すことになる。

2　他の問題点

(1)特許権者の基本方針

本件の対応特許権利請求項範囲が外国で無効審判手続き継続中の場合、たとえ無効審判請求人より外国対応案件の状況に関して言及されていない時でも、権利者はその関連の事項を提示するほうが宜しいか？

――無効審判が成立するまでは、本件特許権利請求項範囲は尚有効と見なされる。よって、特許権利者が急いで無効審判請求人が提示していないことまで提示する必要は原則上ないはずである。特に対応案件が既に無効審判が成立するなど極めて不利な情況が確定になった場合は、本件の対応を中心に据えたほうが良い。

(2)訂正の要領：特許の請求範囲を実施例に合致する範囲に縮減して、その結果尚引例と対比しても新規性、進歩性が認められる場合、その訂正案は容認されるだろうか？

――はい。特許請求範囲の縮減は法定の事由の一つであるし、実施例のバックアップもあり、なおも引例より新規性、進歩性が認められる場合、その訂正は容認されることにほぼ間違いない。

(3)外国対応案件の実態に関する情報の活用：外国の対応案件が「特許請求範囲を縮減して」当該訂正が容認された場合、それを台湾の知的財産局に提示したらよいか？

――近年台湾の知的財産局は成るべく国際主流実務の趨勢にハーモナイズするよう改革しているので、対応外国案件の成功した「訂正案」の実態を台湾特許主務官庁に提示しても、マイナスにならないと思われる。本件に対しても同様な訂正の上、引例も同一のものであれば、それなりの説得力もあると思われる。

(4)外国対応案件に関して縮減訂正の手続き中に、当該外国特許主務官庁に某資料を提示した事があった場合、台湾の特許主務官庁に対しても、同じ資料を提示するほうが良いか？或いは当分をれを伏せて、縮減の訂正の結果が引例内容より尚も進歩性があると説明すればよいのか？

――一概に言えない。当該外国特許主務官庁が同縮減訂正を無条件に受け入れた場合、台湾知

的財産局は通常その見解を尊重する判断を示すはずである。

(5)外国対応案件に向ける無効審判請求の進捗について、台湾知的財産局に陳述する必要性について
――有利な情況を除いて、普通は一々台湾の特許主務官庁にフォローして通報する必要はない。

(6)明瞭でない無効審判理由に対する対応方法及びそのタイミングについて：無効審判請求人が提示する証拠は本特許権利請求項範囲の記載と関連性があるが、但しその技術用語が本件の技術用語と合致しない若しくは理解しがたい箇所がある場合、特許権利者はどう対応すればよいのか？積極的に問題点を提起して説明すればよいのか？若しくはローキーにして、「引例で触れる XX は本件の YY と必ずしも同一のものではない」というふうに、概略的に触れればよいのか？
――本件の関連の記載に誤記や誤訳などの誤謬さえなければ、引例資料と本件明細書の技術用語の不一致について積極的に答弁して説明しても良い。一方、関連の記載に誤記などがある場合、原則上それを訂正した後に対応するか、そっとしておいたほうが良い。

Q．無効審判手続きにおける証拠補充について――行政訴訟段階でも新しい証拠の提示は可能か？――――同一取消し理由について提出されたものであれば、制限が緩和されている

1. IP0 審査の段階：
基準の記載では、無効審判請求は処分権主義が採用されており、即ち無効審判請求範囲の決定、無効審判請求の開始、無効審判請求の撤回は、いずれも無効審判請求人が決めるものである。従って、無効審判請求は知的財産局が審決を下す前の段階において、無効審判請求の当事者が述べた理由及び添付された証拠を審査の根拠とすべきであり、無効審判請求人がもし補充証拠を提出するのであれば、当然許可しない理由がないことになる。

2. 訴願段階：
しかし訴願段階において、その制度設計では知的財産局の上級機関、即ち経済部が知的財産局の行政処分（無効審判請求の審決）に違法または不当な部分があるか否かについて審査するので、原則上、補充証拠の提出が許可されないことになる。しかし実務の見解では、もし無効審判請求人が本来提出した証拠に対し、更に補強するための証拠（実務上では「補強証拠」と言う）を提出する場合、許可しない理由がないことになる。即ち、もとの無効審判請求手続きに提出した爭点を変更しないという前提の下に、「補強証拠」を提出する場合は、許可されるものと考えられる。

3. 行政訴訟段階：
従来見解： また伝統的な行政訴訟段階においては、本来の制度設計がより厳格で、行政処分（無効審判請求の審決）に違法な部分があるか否かについて審査するのみであるので、補充証拠提出に対する審査は、より厳格になる。

現行見解：知的財産裁判所の設置後、及び知的財産案件審理法の通過後、当該法第 33 条第 1 項規定により、特許権の取消しに関する行政訴訟中、同一の取消理由について提出した新たな証拠につき、知的財産裁判所は依然として斟酌しなければならないことになった。従って、現行実務上、行政訴訟段階において無効審判請求の補充理由の提出について、審査が緩和されており、補充証拠のみではなく、新たな証拠までも、同一の取消理由の前提で提出した新たな証拠である場合、行政訴訟段階において提出することができると認められている。

Q. 知的財産裁判所の「新証拠」に対する扱い方及び独自の実務見解がもたらす特許無効審判手続きの変化
―― 知的財産案件審理法第 33 条において、「専利権の取消しに関する行政訴訟に関しては、当事者が口頭弁論終結前に取消し若しくは廃止に関する同一の理由に関して新たに提出する証拠については、知的財産裁判所はなおこれを参酌しなければならない。」と規定されている。したがって、知的財産裁判所が管轄する訴願決定に関する行政訴訟については、実質上、新たな証拠の提出が既に認められている。このような変化が経済部の訴願決定に対してどのよ

うな影響を与えているかについて、以下の通りご説明する。
（1）次の段階である行政訴訟において新たな証拠の提出を既に認められていることから、もし訴願段階において、当事者が提出した証拠が新たな証拠に該当するかということや、当該新たな証拠が採用されるかということ等につき、経済部が従来の厳格な審査基準をなお堅持したとしても、実益がないことは明らかである。したがって、経済部による訴願決定の段階においても、過去に比べて基準がかなり緩和されている。
（2）しかしながら、行政訴訟の段階と比較すると、訴願段階には、上記知的財産案件審理法第 33 条に類似した規定がないことから、訴訟戦略として、訴願段階において新たな証拠を提出した後、経済部に採択されるよう積極的に求めることはせず、その主戦場を後の段階である行政訴訟に定めるほうが妥当かと思われる。

実務上、知的財産裁判所が 2008 年 7 月に設立されて以来、2007 年、2008 年、2009 年において知的財産局の特許査定及び訴願決定（通常、訴願決定は知的財産局の査定を維持することが多い）が行政訴訟において取消された割合は、2007 年は 4.53％、2008 年は 9.48％、2009 年は 19.67％と年々高くなっている。新たな証拠の提出が認められたことが取消率上昇の一因ではあるが、一般的に、他の原因も関係していると考えられる。例えば、知的財産裁判所による「進歩性」及び「新規性」に関する判断基準と知的財産局が採用する基準が異なることもその理由として考えられる。これは、知的財産裁判所の 98 年度行専訴字第 89 号、99 年度行専訴字第 32 号（以上新規性関連判決）、98 年度行専訴字第 99 号、99 年度行専訴字第 55 号（以上進歩性関連判決）等の判決を参考とすることができる。上記案件において、同一案件の先行技術に関する証拠が、特許が新規性或いは進歩性を有していないということを証明するに足るものかどうかにつき、知的財産裁判所と知的財産局は、いずれも異なる評価と認定結果を下している。

■行政訴訟階段に提出した無効審判の新証拠の疑義解明
「同一の取消理由」の意味するもの

問：無効審判手続きにおいて提出した引例 A の請求項第 1 項が新規性を有しないと主張した。審査を経て、無効審判を不成立とされ、訴願も却下された。行政訴訟中に引例 A を放棄し、改めて引例 B を以って、請求項第 1 項が新規性を有しないと主張した場合、なおもその提出は同一の取消理由に該当するか？

→同一の取消理由に該当する。

問：無効審判手続きにおいて、引例 A と引例 B を結合し、提出し、請求項第 1 項が新規性を有しないと主張した。審査を経て無効審判を不成立とされ、訴願も却下された。行政訴訟に改めて引例 C と引例 D を結合し、請求項第 1 項が新規性を有しないと主張した場合、なおもその提出は同一の取消理由に該当するか？

→同一の取消理由に該当しない。

Q． 無効審判手続きの審決又は訴願までの所要時間
——
1、知的財産局の統計では、無効審判請求案件は審決までに、一般に約二、三年かかるが、個別出願案件の状況では、五年に達したものもある。
2、訴願決定が下されるまでに約半年～一年かかる。

■ 侵害訴訟と無効審判で特許有効性判断に関する齟齬が発生した場合の救済制度
【解説】
特許に関する侵害訴訟と無効審判手続において、権利の有効性についての判断が異なる時、その救済制度は、再審手続（民事訴訟法第 496 条第 11 号規定をご参照）により行われる。即ち、「判決の基礎となった民事、刑事、行政訴訟の判決及びその他裁判或いは行政処分が、その後の確定裁判又は行政処分によって既に変更されたとき」、当事者は、再審の訴によって確定の終局判決に対して不服を申立てることができる。再審事由にあたるか否かについて、以下二つのケースがある。
（1）もし特許権侵害民事訴訟において、係争特許が無効であり、権利侵害にあたらないと

認定され、特許権者の敗訴との判決が言渡され、その後係争特許が行政訴訟手続を通して、無効審判請求の不成立との判決が下されて確定した場合、特許権者は、民事確定判決に対して再審を申立てることができるのか？という点については、特許主務機関により特許権有効と査定された行政処分が存在しているため、民事訴訟法第 496 条第 11 号の再審事由に該当しないと考えられる。

（2）特許権侵害民事訴訟において係争特許が有効であり、且つ権利侵害にあたると認定され、特許権者の勝訴との判決が言渡され、その後、係争特許が行政訴訟手続を通して、取消との判決が下されて確定した場合、被告は、民事確定判決に対して再審を申立てることができるのか？という点については、特許権有効との査定した行政処分が、事後に既に取消されているため、被告も、民事確定判決に対して再審を申立てることができる。

3－3　特許侵害及び権利行使

3-3-0　特許権権利範囲の解釈について

■　参考条文：専利法 §56 III、 § 106 II

■　解釈原則：**折衷解釈主義の採用**

·発明特許権の範囲は、明細書に記載された特許請求の範囲を基準とし、必要があるときは、明細書及び図面を参酌することができる。

·実用新案権の範囲は、明細書に記載された特許請求の範囲を基準とする。特許請求の範囲を解釈するにあたり、創作説明及び図面を参酌することができる。

■　クレームの範囲の解釈に関連する証拠：**特許請求の範囲の解釈に使用する証拠は、内部証拠と外部証拠を含む**。

•内部証拠

–請求項の文字

–発明（又は実用新案）説明

•発明（又は実用新案）説明は、発明の属する技術分野、先行技術、発明（又は実用新案）の内容、実施方法及び図面の簡単な説明(名称及び要約を含まない）を含む。

–図面

–出願の従来ファイル

•出願の従来ファイルとは、特許出願から、特許権の保護に至る迄の過程において、出願時の元説明書以外の書類ファイル、例えば、出願、無効審判又は行政救済段階の補充、補正、訂正書類、応答書、答弁書、理由書またはその他関連書類等をいう。

•特許侵害鑑定要点(草案)第 30 頁

·**外部証拠**:

-内部証拠以外のその他の証拠をいう。

-よく引用されるもの

·発明者又は創作者によるその他の論文著作物

·発明者又は創作者によるその他の特許

·関連する先願（例えば、追加出願の親案、優先権主張の先願等）

·専門家証人の見解

·当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者の観点

·当該発明の属する技術分野における権威著作物、辞典、専門辞典、参考書、教科書等

·特許侵害鑑定要点(草案)第 30-31 頁

·**実施例**及び**要約**の部分について、原則的に解釈の根拠に属さない。

·知的財産裁判所 97 年度民専上字第 4 号民事判決

·その他、発明の説明に実施の方法が記載されなければならず、始めて明確且つ十分に発明の目的を果たすために問題の解決に用いられる技術手段に該当し、通常の知識を有する者が極端な実験を必要とせず、特許出願に係る発明の内容を理解させ、それに基づいて実施することができる。それ故、特許権範囲の解釈時に明細書に記載された**実施方法又は実施例**に**含まれるべき**であるが、それらに限らない。

·知的財産裁判所 98 年度民専訴字第 143 号民事判決

■　特許請求範囲の解釈時の優先順序

·内部証拠が特許請求の範囲をはっきりと明確させるに足りる場合は、外部証拠を適用する必要がない。

·

·もし、内部証拠と外部証拠の特許請求の範囲の解釈について、齟齬があった場合、内部証拠を優先的に適用する。

·

·特許侵害鑑定要点(草案)第 30 頁

·知的財産裁判所 98 年度民専上字第 7 号民事判決

·知的財産裁判所 98 年度民専上字第 42 号民事判決

·知的財産裁判所 98 年度民専訴字第 61 号民事判決

■　請求項差異化原則

特別な限定事由を除き、番号が異なる請求項は個別で独立した権利範囲を有する。これは「クレームの請求項差異化原則」（doctrine of claim differentiation ）をいう。

·それ故、特許請求の範囲を解釈するにあたり、当該請求項に使用された文字を判断するほか、当該請求項に使用されていないが、その他の請求項に使用されている文字にも注意しなければならない。

·知的財産裁判所 98 年度民専訴字第 29 号民事判決

請求項 1 には、「…ストローク位置決め管（15）の管壁に、**少なくとも**ストローク案内溝（152）を形成し、…」とある。

請求項 4 は請求項 1 に従属するもので、「…該ストローク位置決め管（15）には、**幾つか長さの異なる**ストローク案内溝（152）を設けることが可能である…」とある。

·係争特許の請求項 4 は独立項である請求項 1 に従属する従属項であり、請求項 1 の全ての技術特徴を含んでいる他に、さらに「…該ストローク位置決め管（15）には、幾つか長さの異なるストローク案内溝（152）を設けることが可能である」とより一層限定されている。そして、「特許請求の範囲の請求項差異化の原則」により、特許請求の範囲の請求項 1 と請求項 4 とは差異を有しなければならない。請求項 4 の「幾つか長さの異なるストローク案内溝（152）」とは、複数の長さの異なるストローク案内溝であると定義されているため、請求項 1 には、必ず一つだけのストローク案内溝の実施態様も含んでいなければならない。

·知的財産裁判所 98 年度民専訴字第 29 号民事判決

■　請求項全体の内容を解釈の根拠

·特許請求の範囲の解釈は、請求項に記載された全体の内容を根拠とすべきである。

·例えば、特許請求の範囲に複数の技術特徴が記載されたときは、その一部の技術特徴だけでもってその特許権範囲を認定することができない。また、ジプソンタイプ（前置き部分と特徴部分を指す）記載の請求項に対しては、特徴部分と前置き部分に記載された技術特徴を結合し、その特許権の範囲を認定しなければならない。

·特許侵害鑑定要点(草案)第 31 頁

·特許請求の範囲に記載された内容は、全体的な技術手段であり、素子、成分又はステップをどのように分解したり、組み合わせたりするのかを問わず、その記載された技術特徴が省略されない。

·特許侵害鑑定要点(草案)第 36 頁

·特許請求範囲の解釈は請求項に記載された全体の内容を根拠としなければならない。例えば、特許請求範囲に複数の技術特徴が記載されたとき、その中の一部の技術特徴だけでもってその特許請求範囲を認定することができない（被上証 3 号：特許侵害鑑定要点第 31 頁参照）。

·よって、上訴人は、被上訴人の係争製品における「底部補強部材 E」、「副回転盤 A5」が係争特許の特許請求の範囲の請求項 1 の「補強部材 30」、「副回転盤 24」と実質上同一ではないという事実を無視してはならず、単に該特許請求の範囲には「…いつでも変位可能（主回転盤が回転可能）、面を変換可能な機能効果（副回転盤による回転）」という記載があったために、被上訴人の係争製品では「回転変位（面変換）」という機能さえあれば、すぐに上訴人の係争特許の特許請求の範囲に含まれてしまうと認定してならない。そもそも、被上訴人の係争製品の底部補強部材 E と係争特許の補強部材 30 とは実質上同一結果をもたらすことができない。

·知的財産裁判所 98 年度民専上易字第 6 号民事判決

■　通常の意義による解釈

·特許請求範囲の解釈は、その記載された文字をコアとし、当該実用新案の属する技術分野における通常の知識を有する者が出願時に認識又は理解している当該文字の文面の意味（plain meaning ）を判断するにあたり、出願人により明細書に明確な定義がされるのを除き、当該文字にその他の意味を与える顕著な意図がないとき、当該文字が通常の知識を有する者に認識又は理解できる通常且つ慣用の意義（ordinary and accustomed meaning ）を有すると推定される。

·知的財産裁判所 98 年度民専上字第 47 号判決

·文言の解釈に関して、その文面の意味(plain meaning) 、国民が幼少時から学んできた言葉解釈及び日常的な言葉意味を離れない場合に、始めて適切となる。

·知的財産裁判所 97 年度民専訴字第 26 号判決。

■　請求項機能性叙述の解釈　1/2

·特許請求項機能性の敘述

-限定条件とする

·特許請求の範囲の中、「機能関連の記載」は通常各請求項の末尾に付け加えられ、以って特定の機能又は操作方式を描写する 。**この類の「機能関連記載」は、特許権利者の主観意識による権利範囲の限定又は排除事項と関連するので、権利範囲解釈の際、原則上比較対照の対象にすべきである** 。例えば特許請求の範囲の記載が ：「一種……の転向装置で 、……を含む、よって（whereby）、……、快速に転向する目的に達する 。」その中の「よって、快速に転向する目的に達する」 は、即ち「機能関連記載」なので、比較対照の対象にすべきである 。

·特許侵害鑑定要点(草案)第 34 頁

→　実用新案請求項機能性の叙述

-限定条件とする

-比較対照の基礎としない

·係争特許は「金属放熱プレートに対する**折曲を経た加工成形の部材**」の折曲を経た加工成形の製造方法を特許請求の範囲に記載した。**製造方法は実用新案の創作対象**ではないので、当然前記の加工成形の製造方法が係争実用新案の創作内容であるとは言えない。よって、係争実用新案の技術内容と無効審判請求の証拠を比較して突出した技術特徴があるか、または明らかに機能が増進しているか否かについては、**当然特許請求の範囲の形状、構造または装置の構造を比較対照の基礎にすべきである**。

·知的裁判所 99 年度行専訴字第 4 号行政判決

■　手段機能用語の解釈

複数の技術的特徴が組み合わされた発明について、その特許請求の範囲における技術的特徴は、ミーンズ・プラス・ファンクションクレーム又はステップ・プラス・ファンクションクレーム（means or step plus function language ） によって表示することができる。特許請求の範囲の解釈にあたって、発明の説明のなかに述べられたその機能（ファンクション）に対応する構造、材料又は動作及びその均等な範囲を含まなければならない

·専施 18.VIII

·審査基準 5.2

■特許請求範囲の解釈について、審査と訴訟段階で異なった採択をする原則

審査段階では最も広範囲な合理的解釈を採択する原則：

特許審査段階で、仮に一請求項の文字、用語について明細書で支持できる状況下で二つ以上のほぼ合理的な解釈がある場合、明細書と一致している最も広範囲な合理的解釈を採択すべきであり、即ち全てを考慮した後に、最も広範囲な調査範囲を採択すべきである。特許審査の主な目的は特許請求範囲を精確、明確、正確及び曖昧でないものにすることであり、この方法を採ることにより請求項範囲の不確定性を行政手続きから可能な限り排除することができる。なぜなら、出願人は審査手続きの中でその特許請求範囲を修正する機会及び義務があり、これによりその特許請求する発明の境界線を明確且つ精確に定義することができる他、公衆にもより明確に当該特許の範囲を知らせることができるからである。

訴訟段階では客観的な解釈を採択する原則：

一度特許を受け、特許請求範囲の文義が固定されると、訴訟段階で特許を受けた文義を解釈して特許請求範囲の文義を確定する為に、裁判所は特許請求のこれまでのファイル及びその他当該請求目的の関連事項を決定するのに役立つ関連事項に依存しなければなりません。特許請求範囲は社会大衆が一特許権保護範囲を判断する主要な依拠であり、一定程度の対外公示目的と効果を有している。従って、特許請求範囲の文義を解釈する際、社会大衆が信頼できる客観的解釈を採択しなければならない。

■特許権範囲の認定原則---折衷解釈主義

特許権範囲の認定は、学説上「中心限定主義」、「周辺限定主義」及び「折衷解釈主義」がある。

所謂「中心限定主義」とは、特許権が保護する客体が当該特許原理の基本的核心であり、たとえそれが特許請求の文義中で具体的に表現されていなくても、それに付された詳細な明細書、図面等の記載又は標示する事物の参酌により保護を受けるというものである。

所謂「周辺限定主義」とは、請求特許が受ける保護範囲について、特許請求の範囲を最大限度とし、特許請求範囲の事項に記載されていないものは保護を受けないというものである。

我国専利法は「折衷解釈主義」（第 56 条第 3 項）である。即ち特許権が付与する保護範囲は、特許請求範囲の文義により決定され、明細書の記載及び図面は特許請求範囲を解釈する際に使用するべきであるとされている。我国の現在の裁判所実務見解も同様である（知的財産裁判所 2008.11.27 九十七年度民専上字第 8 号民事判決）。

「折衷解釈主義」を用いて特許権範囲を解釈する際、以下の三要点に準じる。

1 特許請求範囲の内容を基準とし、特許請求範囲に記載されていない事項は、保護の範囲とならない。特許範囲解釈の際は、文字の意義に限らず、周辺限定主義の厳格な字義解釈を採用しない。

2.特許請求範囲解釈の際、明細書及び図面は従属的なものであり、特許請求範囲の記載を解釈の内容としなければならない。

3.特許請求範囲の専門技術的含意の確認は、特許請求から維持過程中の出願人及び知的財産局間の特許出願書類を参酌することができる。更に、先行技術について、進歩性及び新規性の判断要件とするもの以外は均等論原則の適用を制限する。

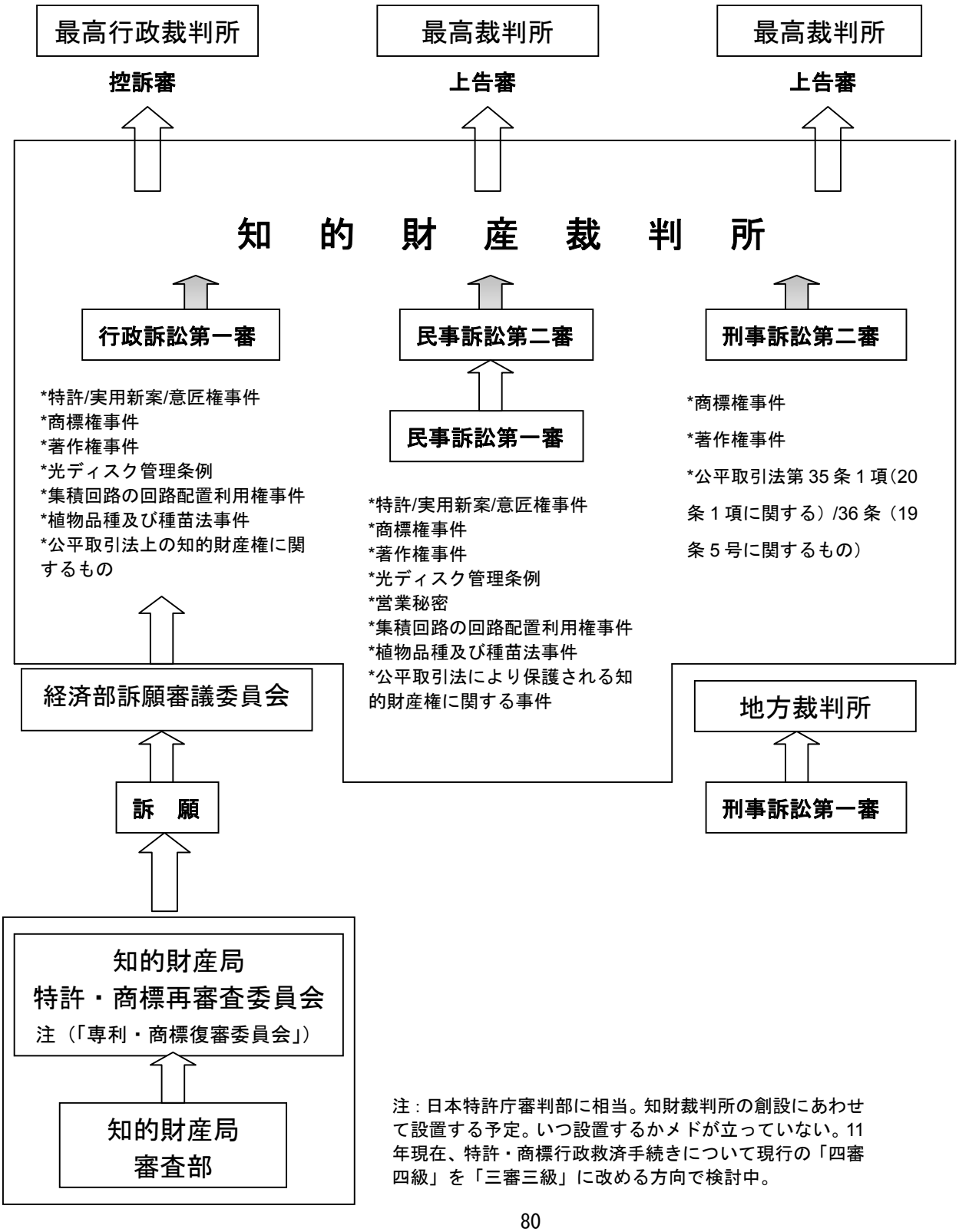
発明説明及び図面は特許請求範囲解釈の参考とすることができ、またそうするべきだが、特許請求範囲こそが特許権を定義する根本的依拠である。従って、発明説明及び図面は特許請求範囲中の既存限定条件（文字、用語）を補助的に解釈するのに用いることが出来るのみであり、発明説明及び図面中の限定条件を特許請求範囲に読み込むことはできず、また、発明説明及び図面の内容を通して特許請求範囲に記載された限定条件を増加又は減少させることもできない（知的財産裁判所 2008.03.19 九十七年度民専訴字第 6 号民事判決）。

3-3-1　知的財産裁判所とその管轄事件

3-3-1-0　知的財産裁判所の管轄権及び構成

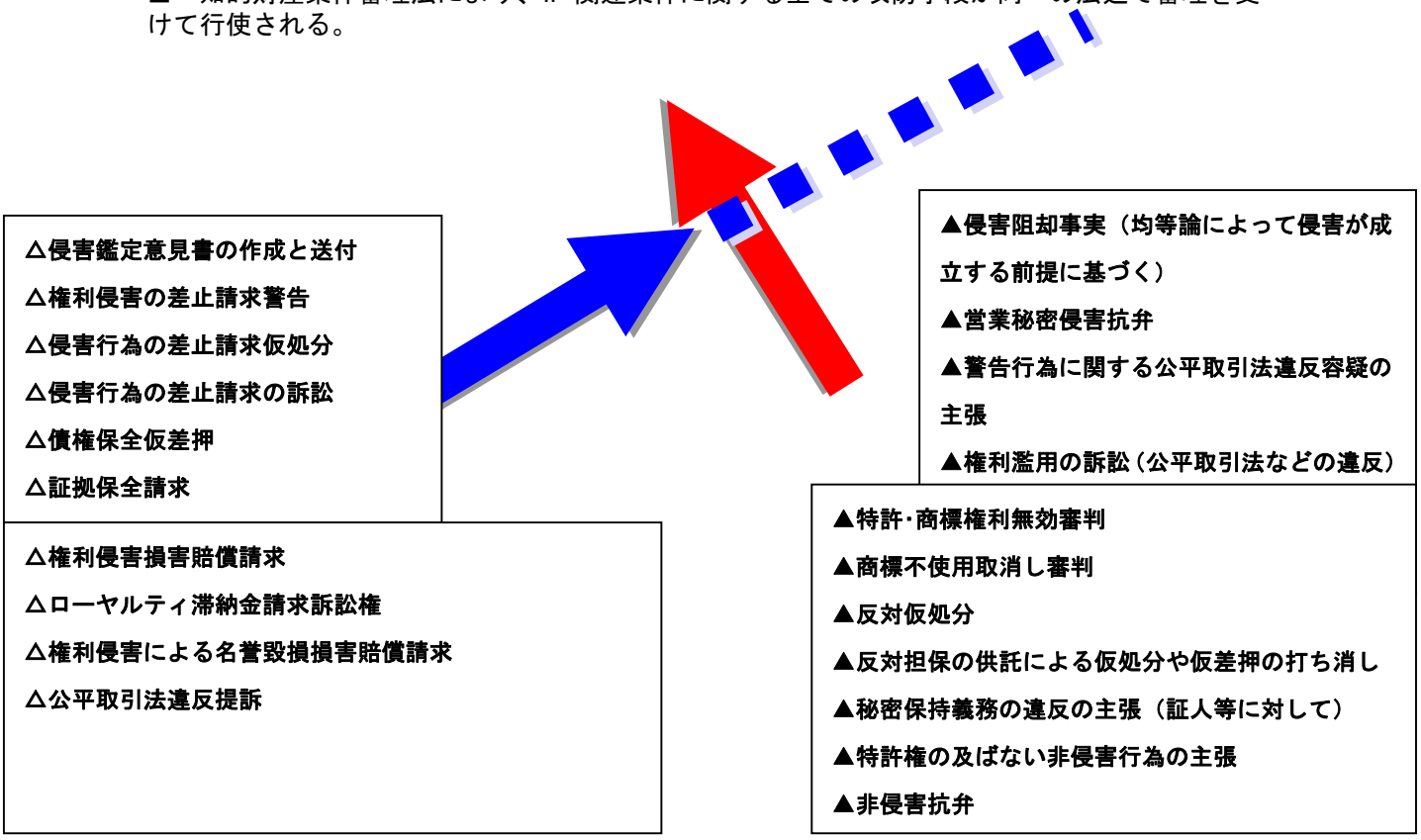
3-3-1-1　知的財産権の管轄案件

Q. 管轄裁判所の選択について：知的財産裁判所か地方裁判所か？



注：日本特許庁審判部に相当。知財裁判所の創設にあわせて設置する予定。いつ設置するかメドが立っていない。11 年現在、特許・商標行政救済手続きについて現行の「四審四級」を「三審三級」に改める方向で検討中。

■　知的財産案件審理法により、IP 関連案件に関する全ての攻防手段が同一の法廷で審理を受けて行使される。



△侵害鑑定意見書の作成と送付
△権利侵害の差止請求警告
△侵害行為の差止請求仮処分
△侵害行為の差止請求の訴訟
△債権保全仮差押
△証拠保全請求
△権利侵害損害賠償請求
△ローヤルティ滞納金請求訴訟権
△権利侵害による名誉毀損損害賠償請求
△公平取引法違反提訴
▲特許･商標権利無効審判
▲商標不使用取消し審判
▲反対仮処分
▲反対担保の供託による仮処分や仮差押の打ち消し
▲秘密保持義務の違反の主張（証人等に対して）
▲侵害阻却事実（均等論によって侵害が成立する前提に基づく）
▲営業秘密侵害訴訟
▲警告行為に関する公平取引法違反容疑の主張
▲権利濫用の訴訟（公平取引法などの違反）
▲特許権の及ばない非侵害行為の主張
▲非侵害抗弁

Q. 管轄裁判所の選定について――知的財産裁判所か普通裁判所か？又、被告側か原告側かの立場によって異なるか？

――

現在、知的財産権に関連する民事訴訟事件について、知的財産裁判所は「法定専属管轄裁判所」ではなく、あくまで「優先管轄」である。(知的財産案件審理法第 7 条)。したがって、原告は普通地方裁判所に提訴することもできる。しかし、もし被告が訴訟において当該地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意しないと表明した場合は、地方裁判所は事件を知的財産裁判所に移送する。

被告が当該地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意したという情況において、日系企業が原告となる時、以下事情を考慮して普通裁判所に提訴する事案もよく見られる。

(1) 審級利益の確保：現在、知的財産裁判所の裁判官の人数が少ないため、民事事件の第一審及び第二審が同一の裁判所において審理が行われている。したがって、知的財産裁判所の民事一審判決の結果が、知的財産裁判所の民事二審判決においても維持されることが通常であり、当事者の審級利益が奪われているのも同然と言われている。したがって、地方裁判所に提訴した場合、第二審から知的財産裁判所による審理が始まるので、審級利益が確保できる。しかしながら、2011 年 1 月 1 日より、知的財産裁判所の民事事件の第一審は当該裁判所の裁判官三名によって審理され、その他の裁判官は専ら民事第二審案件を審理することになったことから、当事者の審級利益を適切に保障することができるようになった。

(2) 審理期間の延長：知的財産裁判所が知的財産事件を審理する際、集中審理を強化し、並びに当事者による書状提出或いは攻撃防御方法のための期間を制限している。したがって、原告が完全な書面・理由を準備するには時間が足りないおそれがある。一般的に、地方裁判所裁判官の知的財産案件審理に関する経験は、知的財産裁判所の裁判官と比較すると少なく、且つその他担当する案件量も多いという情況から、知的財産案件に関する審理の期間が延長され、或いは原告が書状を準備するための十分な時間が得られる可能性がある。

(3) 技術審査官の「技術報告」が当事者の閲覧のため公開されることがある：技術審査官が普通地方裁判所の案件を支援する時、毎回出頭して参加する時間があるとは限らず、書面報告により裁判所に意見を提供することが多い。知的財産裁判所の裁判官と比較して知的財産事件の審理経験が少ないことから、技術審査官によって作成された「技術報告」を理解できない可能性があり、また技術審査官と討論する能力があるとは限らない。したがって、当事者が技術問題について十分な攻撃防御を行うことができるように、普通裁判所の裁判官は、当事者に技術審査官が作成した「技術報告」を閲覧させて、意見を陳述させるということもある。

しかし、注意しなければならないのは、外国の企業でも、上記理由に基づいて普通地方裁判所への提訴を選択することができるものの、一般的には、知的財産裁判所の裁判官は、知的財産案件の専門性及び審理経験につき普通裁判所の裁判官より豊富であり、知的財産裁判所は民事一審事件を 3 名の一審担当裁判官に担当させることになっており、審級利益の問題はある程度改善解決されていることから、本案訴訟について、特殊な事情がない限り、知的財産裁判所への提訴を勧める。

この他、提訴の際に原告が管轄裁判所を選択することになることから、外国企業が被告である時は、原則として、受身の状態に置かれることになる。各案件でのご要望に応じて、裁判所による迅速な判断を希望する場合、知的財産裁判所による審理を勧める。日本企業が地方裁判所の管轄地域内にあり、且つ裁判所における十分な審理期間を希望する場合は、原告が地方裁判所において提訴すれば、当該地方裁判所による審理に同意することができる。

3-3-2　特許侵害訴訟の攻撃及び防御手段と他の実務問題点

3-3-2-0　特許権者側の準備事項

■　全般準備　権利行使を行う前に準備しなければならない事項は、通常、以下の通りである。
（1）侵害に関する証拠収集。これには、権利侵害製品の購入及び当該領収書、関連製品の広告･カタログ･規格書等の取得､権利侵害製品の情報が掲載されているウェブページについての証拠収集（例えば、公証人にウェブページ内容につき事実実験公正証書の作成を依頼する）が含まれる。
（2）権利の侵害について、特許事務所に対比分析を依頼するか、或いは第三者に鑑定報告書の作成を委託する。
（3）先行技術の検索及び特許の有効性についての評価。必要があるときは、訴訟において権利侵害者より特許無効抗弁を提起されることを回避するため､特許請求の範囲について知的財産局に適切な訂正（減縮）を申請する。
（4）警告状の発送は、提訴して権利を主張するための必須要件ではないが、そのメリットは、「通知」の効果が得られると言う点である｡即ち､訴訟において､侵害者が警告状を受領した後、主観上､侵害者には権利侵害の故意或いは過失があったと主張することができるということである。また、ある情況においては（例えば、侵害者が国内の小規模メーカーである場合）、侵害者は警告状を受領した後に、侵害行為の停止、あるいは和解の意思を表明することもあり、それにより訴訟提起にかかるコスト及び時間を抑えることもできる。
（5）警告状の送付について、特に注意しなければならない点は以下二点である。
（5－1）もし主張する権利が形式審査により取得した実用新案権である場合、「専利法（特許、実用新案、意匠法の総称）」第 104 条の規定により、まず知的財産局に「新型専利技術報告（和訳：実用新案技術評価書）」を請求し、警告時に当該「新型専利技術報告」を提示するのが望ましい。さもなければ、もし当該実用新案権がその後に取り消された場合、権利者は、取消し前に実用新案権の行使により他人に与えた損害につき、賠償責任を負わなければならない（専利法第 105 条）。
（5－2）警告状の送付先が侵害者の取引相手方である場合には、公平取引法に違反していると相手方から指摘されるというリスクを回避するため、公平取引委員会が頒布する「行政院公平取引委員会の事業者による著作権､商標権及び特許権の侵害に関わる警告状の送付案件に対する処理原則」に注意し、遵守しなければならない。

■　原告の攻撃準備手段大方針
----証拠収集（1）
----侵害分析（2）
----前案の検索及び特許有効性の評価（3）
▲　特許権者の準備事項(1)―証拠収集権利侵害に関する証拠を収集し、権利侵害にかかわる製品の購入、証憑の保留、関連製品の広告、カタログ、規格書等の取得を含み、権利侵害にかかわる製品の情報を掲載するウェブページに対する証拠収集を行う。

･証拠収集での困難の発生：
--- 国内で注文を受け、直接海外に販売する場合
--- 証拠収集に協力する業者がいない
--- 業者が証拠収集に協力する方法が可能とは限らない
--- 顧客が関連する（侵害品を発注する）場合
公証の必要性
▲　特許権者の準備事項(2)
―侵害分析
権利侵害に対し特許事務所で比較分析を行うか、または鑑定報告の作成を第三者に要請する
▲　特許権者の準備事項(3)
―前案検索及び特許有効性の評価を行う
前案検索及び特許有効性の評価を行い､訴訟中に権利侵害者が特許が無効であると抗弁するのに有力に対抗するために､必要な時に特許請求範囲について適切な訂正または減縮を知的財産局に申請する。

3-3-2-1　特許権者側の攻撃手段
特許権者の攻撃
---- 警告状の発送
---- 仮処分
---- 証拠保全
---- 起訴
特許権者の攻撃(1)—警告状の送付　1/3
　警告状の送付は起訴し権利を主張する必要な要件ではない。

·警告状送付の有利点:
　「通知」の効果が達成でき、権利侵害者が警告状を受けた後、主観上、権利侵害の故意または過失があると主張し、その他の場合でも（例えば権利侵害者が国内の中小業者）、権利侵害者が警告状を受けた後、権利侵害行為を中止し、または和解の意向を表明する可能性があるので、そうすることにより、起訴のコスト及び時間も節約できる。

警告状の送付　2/3
·警告状送付の形式:
　警告状 、弁護士状 、敬告状 、公開状 、新聞広告 、その他の事業者自身又は他の事業者の取引相手もしくは潜在的な取引相手に対して知らせ得る書面 。

**　行政院公平取引委員会の事業者が著作権､商標権及び特許権の侵害に関わる警告状の送付案件に対する処理原則第二点**

·警告状送付の対象:
·起訴される権利侵害者 --- (可)
·起訴される権利侵害者の取引相手----公平取引法に違反するリスクを避けるために､公平取引委員会が定めた「行政院公平取引委員会の事業者が著作権､商標権及び特許権の侵害に関わる警告状の送付案件に対する処理原則」に注意しなければならない。

警告状の送付　3/3
**　行政院公平取引委員会の事業者が著作権､商標権及び特許権の侵害に関わる警告状の送付案件に対する処理原則第四点**
·事業者が次に掲げる権利侵害の確認手続きを遂行し、且つ公平取引法第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十四条に規定する違法事由に該当せずに、始めて警告状を送付するときは、著作権法、商標法又は専利法に基づく権利行使の正当行為とされる。:
（一）警告状の送付に先だって事前に又は同時に侵害容疑の製造者､輸入者又は代理商社に対して通知をし、侵害の排除を請求したもの 。
（二）警告状において、その著作権､商標権又は特許権の明確な内容､権利範囲及び侵害される具体的な事実(例えば、係争権利についていつ、どこで、どのように製造、使用、販売又は輸入がなされたか等)につき明瞭な説明を付し、受領人に、係争権利が侵害容疑がある事実を十分知らせた場合。
·事業者が前項第 1 号に掲げる侵害排除の通知を怠ったとしても、事前に権利救済手続きを取った場合、又は合理的且つ可能な範囲内で注意義務を尽くした場合、又は前項の通知が客観上不可能な場合､又は通知受領人が既に権利侵害争議を知っていたと認めるに足りる具体的な証拠がある場合、既に侵害排除通知手続きを遂行したものとみなす。

特許権者の攻撃(2)—仮処分　1/11
■　その目的
目的 :
　特許権者が本案訴訟を提起する前､その製品の優位性を保障するために､権利侵害物を製造、または販売してはならないことを起訴される権利侵害者に命じて頂くよう裁判所に申立てる。

特許権者の攻撃(2)—仮処分
■　条文根拠
·民訴 §538 I:「係争の法律関係において､**重大な損害**の発生を防止し､又は**急迫の危険**を避け、若しくはその他類似の事情があって､**必要がある**と認めるときは､暫定的な状態を定める処分を申し立てることができる 。」

管轄裁判所：
·民訴 §524－「本案の管轄裁判所、又は仮差押の目的の所在地の地方裁判所 」
·「知的財産案件審理法」 §22 I：**知的財産裁判所**が統一審理する（「起訴前には係属すべき裁判所にこれを行い、起訴後においては係属中の裁判所にこれを行う 」）

■ 理由疎明と担保金の供託
民訴§526 I 準用：仮処分の**「請求」**及び**「原因」**を疎明しなければならない 。
もし申立人が疎明できない場合→申立てを棄却しなければならず､疎明の代わりに担保を提供することができない（22 抗 1099 判例、84 台抗 669、94 台抗 792）
·知的財産審理法§22 II：**充分に疎明**しなければならなず ，その釈明が不十分なときは、申立てを棄却**しなければならない**

■「請求」の際疎明すべき事項
通常、申立人が疎明しなければならない事実：
(1) 申立人が特許権者（又は専用実施権者）であること
特許証書、公報、（専用実施権設定契約）
(2) 相手方が製造又は販売した特定品番（シリーズ）の製品：
DM、ウェブページ製品資料、製品説明書、年報、写真、領収書（発票）、公認証
(3) 当該特定製品が係争特許請求の範囲に入ること（即ち特許権侵害の構成）
·専門鑑定機構作成の鑑定報告：O
·専門家による分析意見：Δ
·訴訟代理人事務所作成の鑑定意見：× （台北 94 智裁全 23：「利益衝突の可能性があるので、この証拠を排除すべきである。」）

■ 攻防の事項

予想される相手方抗弁及び反撃	**申立人の対応**
▲係争特許有効性を攻撃／無効審判請求 ▲申立人提出の鑑定報告に重大な瑕疵があると攻撃 ▲実物を鑑定していない ▲特許出願ファイルを閲覧していない（94台抗44） ▲「不侵害」の鑑定報告提出 ▲別途、鑑定に移送するよう裁判所に請求	▲鑑定報告に瑕疵があるのか、どれを採用できるのか、及び相手方製品が確実に係争特許を侵害しているのかは、実体上の問題なので、本案訴訟裁判所が審査認定しなければならず、仮処分手続きで審査すべきではない。（20抗5判例、85台抗31、高院92抗1432、高院92再抗105、高院95抗288） ▲取消しが確定している場合を除き、特許権はやはり有効に存在する。（専利法73II、91台抗164）

■仮処分「原因」(必要性)の疎明
·「**重大な損害の発生の防止**又は**急迫な危険の回避**又はその他類似の状況により**必要があること**」を疎明しなければならない。
·裁判所の判断基準：常々「**利益の衡平**」が強調される。
·「特許権侵害による暫定状態を定める仮処分を許可する必要性があるかどうかを審理するときは、補填できない損害を引き起こすかどうか、及び**利益の衡平**を考慮しなければならない。」（95 台抗 161）
·「特許権侵害による仮処分の必要について審理するときは、補填できない損害を引き起こすかどうか、**利益の衡平**、公共利益に影響するか、侵害を受けた権利の有効性及び権利が侵害された事実を考慮しなければならない。」（95 台抗 231）

■　仮処分請求に対する裁判所の裁量事項
裁判所が「必要性」を斟酌する際、考慮すると思われる事項
(1) 申立人が提出した証拠資料が、重大な損害を受けたことを十分に説明しているか
(2) 双方利益／損害の評価
(3) 第三者への影響：侵害したとされる製品に代替性製品があるか？
(4) 仮処分の申立てが遅延して提出されていないか
(5) 仮処分の執行が遅延して提出されていないか
(6) 本案訴訟が遅延して提出されていないか
(7) 係争特許の残り期間

■　仮処分請求に於ける原告側の主張要諦
·具体的な申立人の努力方向：
·申立人が係争特許を実施して製造販売している製品、及びその販売状況又は市場占有率（財務報告、年報、産業レポート、メディア報道）
·申立人の販売状況が特許侵害により受けた影響（販売報告及び明細、第三者が購入を中止した証拠）
·製品価格の変動（相手方の値引競争）（見積書）
·ロイヤルティーの減少（許諾契約）
·会計士へ損失予測報告の提出依頼
·業務上の信用の損害：侵害品の品質に瑕疵がある

■　仮処分の担保金額の決定原則：
(1) 最もよくあるケースー本案訴訟期間内に相手方が製造販売できずに影響を受けた利益金額
(2) 設計を置換え又は変更するコスト（高院 93 抗 2156）
(3) 特許価格報告（高院 94 抗 2254）
(4) 双方の同意（高院 90 抗 2139）

■　相手方は「反担保」供託による仮処分取消請求が可能
最近の裁判所実務見解：「**金銭の支払いにより目的を達することができる**」として、**相手方による反担保供託**を認める傾向である。
·最高 95 台抗 268 ：「○○公司は特許法第 84 条第 1 項の侵害排除及び侵害防止請求権を法的根拠とし、**最終的な目的は損害賠償であり、やはり金銭による支払いを必要としているので、**ＸＸ公司が担保供託により暫定状態を定める処分を回避することを許さない理はない。」
·高院 94 抗 1028：「双方の特許権侵害訴訟は、**金銭の支払いを以ってその目的を達することができないものではなく、**且つ係争特許品はハイテク電子製品で、製品ライフサイクルが短く、**相手方が仮処分により補償できない重大な損害を受けるのを避ける為**…」
·高院中分院 93 抗更(一)1058:「仮処分が保全する抗告人特許権を、**もし金銭に代えられるなら、やはりその債権の最終的な目的を達することができる。**」

■　相手方が供託する「反担保」金額の決定
·裁判所実務：**申立人が供託する担保金金額と一致**の傾向
·高等裁判所 95 抗 288：「原決定は既に**同一の担保金額**を定めて、相手方が担保供託により仮処分の免除もしくは取消しを受けられるよう許可しており、…実に**双方の利益の平衡を考慮している**」
·高院 94 抗更(一)32：「**本件双方の権益の衡平**の為…、相手方が**同一の担保金額を担保に供託することを許可する**」

■　3-3-2-1 特許権者の攻撃(3)—証拠保全
·目的：証拠滅失もしくは事情の変化により使用が困難となる事態を避け、商業上の競争手段とし、刑事捜索、 押収の効果を達成する。

·方法：裁判所が予告なく直接侵害者とされる側の営業場所に赴き、侵害品、半成品及び侵害品の販売数量、コスト、販売価格等の資料を直ちに提出するよう要求する。

·要件：(民訴§368I)

---- 証拠滅失もしくは使用に困難が生じる事態を避ける。

---- もしくは他方の同意を経た場合。

---- 確定事、物の現状について法律上利益があり、必要なときは、鑑定、検査、もしくは書証保全を申立てることができる。

▲ 証拠滅失の定義

·証拠滅失のおそれとは、証拠に供する材料本体に消失の危険があると言える場合で、例えば証人が危篤である、保管機関の文書が保管期限を過ぎてじきに廃棄処分となる、何者かが故意に隠匿毀損もしくは使用不能状態にしようとしている等。

·申立方法：書状を提出して保全すべき証拠及び事実理由を疎明しなければならない。(民訴§370)

■ 3-3-2-1 特許権者の攻撃(4)—起訴

·請求内容:

---侵害排除請求(專§ 84 I)

---侵害防止請求(專§ 84 I)

---損害賠償請求(專§ 84 I)

---侵害物、原料もしくは器具の廃棄処分又はその他必要な処置の請求(專§ 84 III)

---発明者の氏名表示権が侵害を受けたときは、発明者の氏名表示もしくはその他名誉回復に必要な処分を請求することができる(專§ 84 IV) 。

---判決書の全部もしくは一部を新聞に掲載するよう裁判所に申立てることができる(專§89)。

▲ 損害賠償金額の計算:

·特許権者が受けた損害及び損失利益の補填(專§ 85 I)

--但し、証拠方法を提出してその損害を証明することができないとき、特許権者はその特許権を実施して通常得られる利益から、損害を受けた後に同一特許権を実施して得られる利益を差引いた差額をその受けた損害の額とすることができる。

侵害者が侵害行為によって得た利益(專§ 85 I)

--侵害者がそのコストもしくは必要な経費について挙証できないときは、当該物品を販売して得た収入の全部をその所得利益とする。

修正草案:当該特許実施を許諾して得る権利金額相当を以って受けた損害の額とする。

▲ 特許権者の業務上の信用が侵害行為により減損されたときは、別途相当金額の賠償を請求することができる。 (專§ 85 II)

·侵害行為が故意になされたとき、裁判所は侵害の状況を斟酌して損害額以上の賠償額を決定することができるが、損害額の三倍を超えてはならない (專§ 85 III)。

·修正草案:懲罰性賠償金を削除

■ 3-3-2-1 特許権者の攻撃(4)–起訴

▲ 特許侵害鑑定

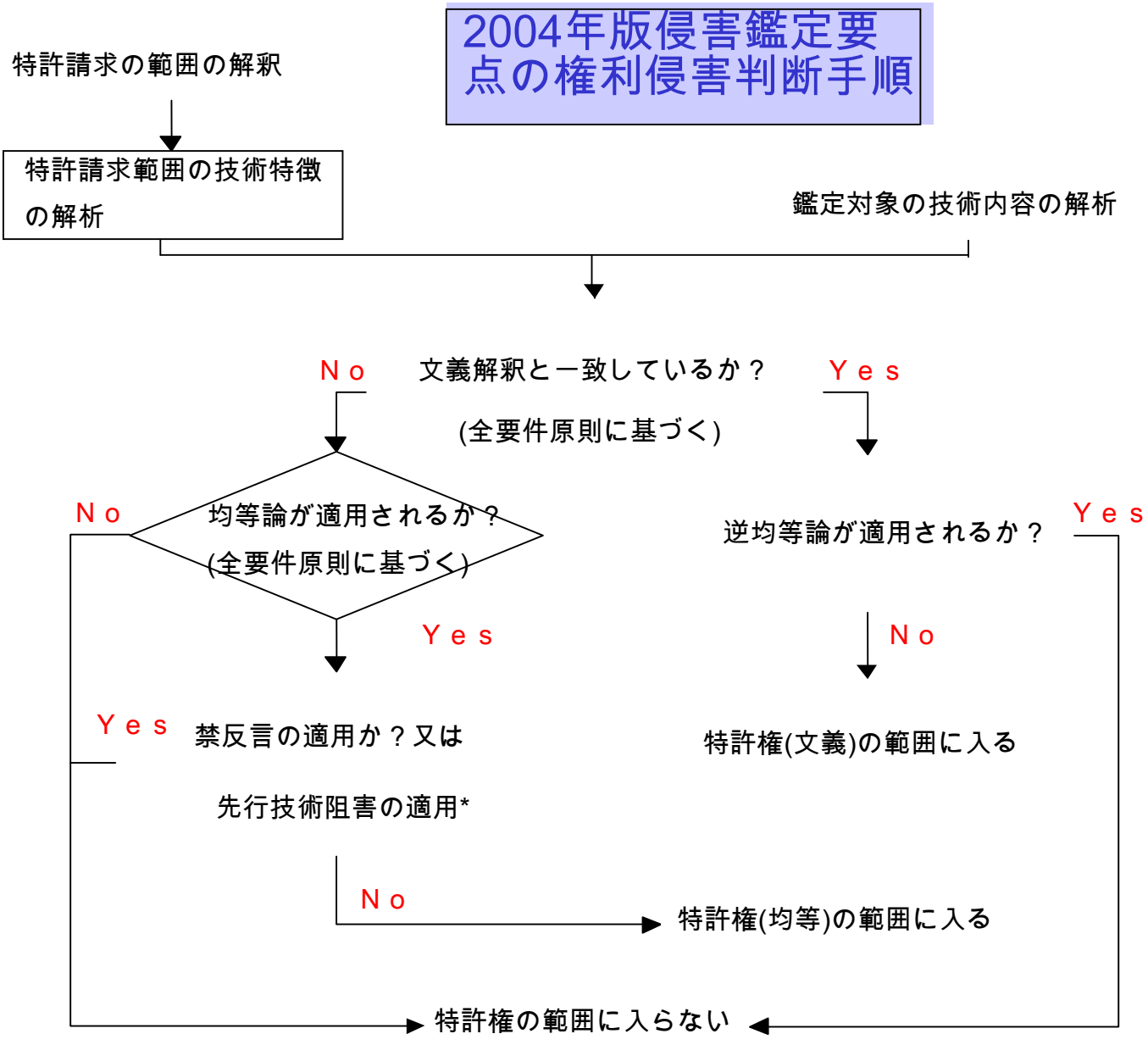
-特許権が侵害されているのかどうかについては、必ず鑑定を行わなければならず、即ち特許権者は侵害していると指摘されている物の技術特徴が係争特許請求の範囲に入ることを証明しなければならない。

-侵害鑑定報告は法定要件ではない

-鑑定報告が存在したとしても、それは補助的な証拠に過ぎず、裁判所はやはり鑑定報告の内容について合理的で遺漏の箇所がないかを判断しなければならない (最高裁判所民事判決 86 年度台上字第 65 号)。

-**鑑定機構:** 明確な法律規定がない

特許権者自身
特許権者の代理人
司法院公布の「特許侵害鑑定専門機構の参考リスト」
その他専門機構 (最高裁判所民事判決 95 年度台上字第 736 号)
技術審査官 (知的裁判所設立後、技術審査官が鑑定する傾向)



* 被告は禁反言の適用もしくは先行技術阻害の適用の一つか、又は両方を併せて主張することができ、判断時、両者には前後順序関係がない。

3-3-2-2 侵害者とされる側の防禦

----時效消滅の抗弁
----侵害と看做されない旨の抗弁・特許権除外事由
----不正競争の告発
----特許有效性の抗弁
----無効審判請求
----反対仮処分

▲ 侵害者とされる側の防禦(1)—時效消滅の抗弁

-請求権者が損害及び賠償義務人を知った時より 2 年間行使しない場合、消滅する。侵害行為時より、10 年を超えた場合も同様である(專§84-5)。

▲ 侵害者とされる側の防禦(2)—特許権の除外事由の抗弁

-**特許法第 57 条 特許権の效力は次の各号に及ばない。:**

一、研究、教学或いは実験のため、その発明を実施し、営利行為に属さないもの。
二、出願前、既に国内で実施されていたもの、又は既に必要な準備を完了したもの。但し、出願前 6 ヵ月以内に特許出願人よりその製造方法を知悉し、並びに特許出願人がその特許権を留保する旨の表明があったたときはこの限りでない。
三、出願前、既に国内に存在していたもの。
四、単に国境を通過するに過ぎない交通機関又はその装置。
五、特許出願権者でない者が受けた特許権が特許権者の審判請求によって取り消されたとき、その実施権者が無効審判請求前に善意で国内で実施し、又は既に必要な準備を完了したもの。特許権者が製造し、又はその同意を得て製造された特許物品の販売後、当該物品を使用し、又は再販売こと。上記の製造、販売行為は国内に限らない。

特許法第 58 条 二種類以上の医薬品を混合して製造した医薬品、若しくは方法は、その特許権の効力が医師の処方箋又は処方箋により調剤される医薬品に及ばない。

▲ 侵害を構成しない旨の抗弁

-侵害物とされる物(又は方法)が係争特許請求範囲の請求項の文義的範囲及び均等論の範囲に入らない。
-侵害物とされる物(又は方法)が係争特許請求範囲の請求項の文義的範囲に入るが、逆均等論を適用する。
-侵害物とされる物(又は方法)が係争特許請求範囲の請求項の均等範囲に入るが、「禁反言」或いは「先行技術の阻害」を適用する。

▲ 侵害者とされる側の防禦(3)—不正競爭の告発

·**告発理由:**

公平法 §19：競争を制限し、又は公正な競争を妨害するおそれ。
公平法 §21：商品もしくは役務に虚偽不実もしくは錯誤を招く敘述がある。
公平法 §22：他人の営業上の信用を害するような不実な事柄を陳述又は流布している。
公平法 §24：その他、取引秩序に影響するに足りる欺瞞又は著しく公正さを欠く行為。

·**效果:**

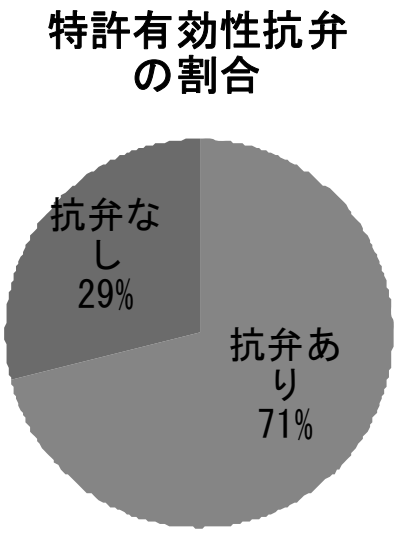
- 特許権者の訴訟に対する意欲低下を来たす；

アナウンス効果、業界での特許権者に対するイメージダウン

- 又、主張されることが是認されれば、特許権侵害の権利行使のバリアーにもできる（公平取引法第 45 条）。

▲　侵害者とされる側の防禦(4)—特許有効性の抗弁

·当事者が知的財産権に、取消しや廃止すべき理由があると主張又は抗弁する場合、**裁判所はその主張又は抗弁の理由の有無につき自ら判断しなければならず**、民事訴訟法、行政訴訟法、商



標法、**専利法(特許法)、**植物品種及種苗法（植物及び種苗法）、又はその他の**法律の訴訟手続き停止に関する規定を適用しない。**

(知的財産案件審理法§ 16Ⅰ)

·裁判所が取消しや廃止すべき理由があると認めたとき、知的財産権者は、当該民事訴訟において、相手方に権利を主張することができない。

----***個別案件ごとの拘束力***

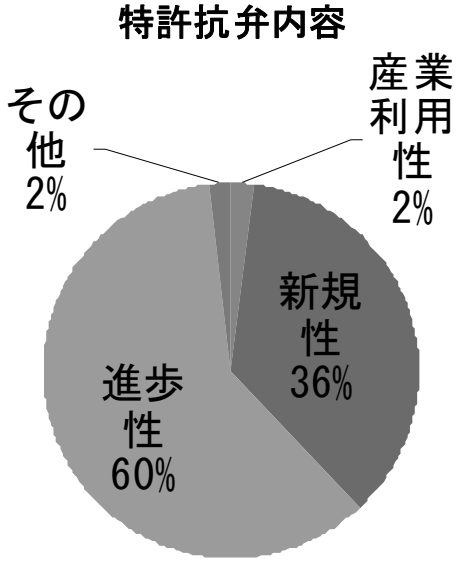
(知的財産案件審理法§ 16Ⅱ)

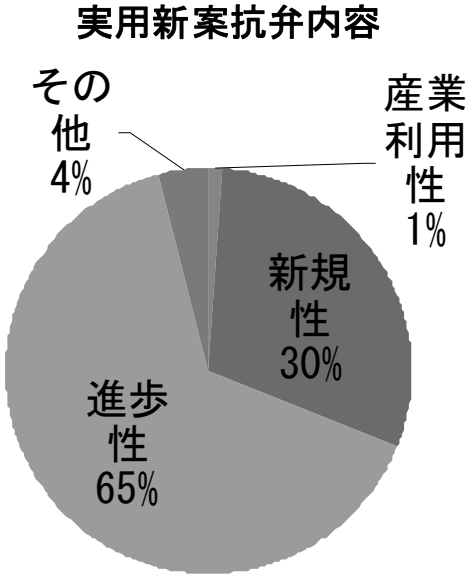
■　当事者による特許有効性の抗弁の成立確率が上がる

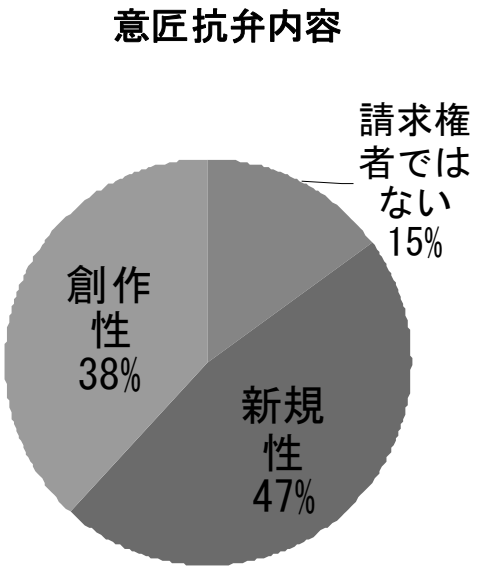
▲2009 年度と 2010 年度とを比べると、当事者が特許有効性について抗弁する割合が高い。

▲理由は進歩性が大多数、新規性が次に続く。

■各種特許案件における有効性の抗弁事由







·民事判決と行政処分もしくは行政訴訟の結果に矛盾があるとき、どのように救済するかー

再審

·民事訴訟法第 496 条第 1 項第 13 号:当事者が十分斟酌されていない証拠物を発見し、もしくは証拠物が使用できるに至ったとき。但し斟酌すればより有利な裁判を受けることができる場合に限る。

·民事訴訟法第 496 条第 1 項第 11 号:判決の基礎となった民事、刑事、行政訴訟判決及びその他の裁判又は行政処分が、その後の確定裁判又は行政処分によって変更されたとき。

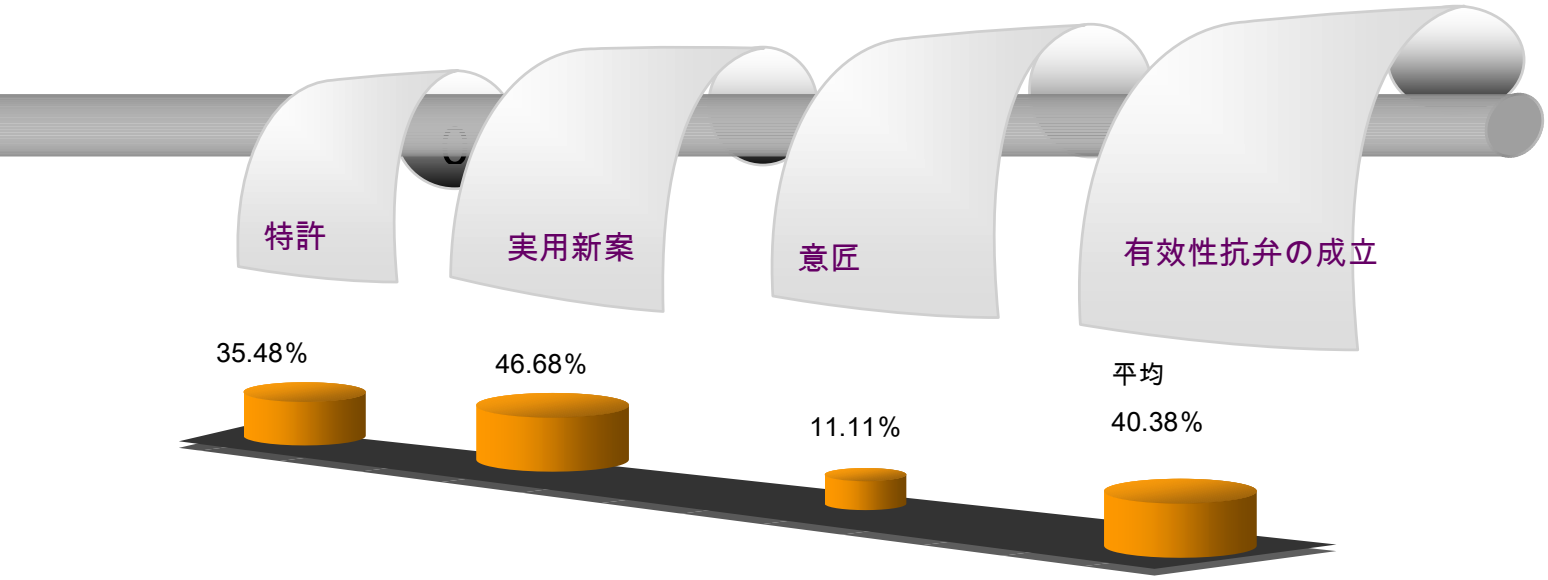
■　3-3-2-2　裁判所の判決と、特許権無効審判の審決内容の矛盾の場合に対する、**再審制度の応用**

·特許民事侵害訴訟で係争特許の無効が認定されたことにより、侵害が構成されずに特許権者の敗訴が判決され、その後係争特許について行政訴訟手続きを経て無効審判不成立の判決が確定したとき、特許権者は民事確定判決に対し再審を申立てることが***できない***。

·特許民事侵害訴訟で係争特許の有効が認定されたことにより、侵害が構成されて特許権者の勝訴が判決され、その後係争特許が行政訴訟手続きを経て無効審判成立の判決が確定したとき、特許権者は民事確定判決に対し再審を申立てることが***できる。***

--民事訴訟法§ 496 I (11)

許侵害訴訟における権利無効抗弁の成立率の統計（200807～201003）



■　**3-3-2-2　侵害者とされる側の防禦(5)—無効審判審判請求**

·**特許の取消し:**

有効性の抗弁が成立しても案件ごとの拘束力のみであり、無効審判請求によって始めて特許権の徹底的な取消しが可能となる。

·**抗弁戦略の運用: •侵害容疑物の技術特徴と類似する先行技術を利用する無効審判請求**

侵害容疑物の技術特徴と、ある先行技術が同一であり、当該先行技術が係争特許に無効審判を請求できるのに十分である場合、侵害者とされる側は無効審判請求手続きを利用し、無効審判請求案件に於いて特許権者に当該先行技術の特徴と係争特許は異なると抗弁させる。これにより、侵害容疑物とされるものが係争特許請求の範囲に入らないとの有利な結論を得ることができる。

·**訴訟の停止?**

知的財産裁判所の設立後、ほとんど訴訟停止は決定されていないので、無効審判請求により訴訟の停止を狙うことの実益はあまりない。

■ 3-3-2-2 侵害者とされる側の防禦(6)—反対仮処分

·侵害者とされる側が特許権者に提出する。目的は特許権者が法的手段により営業妨害してくる事態の発生の防止。

·**反対仮処分申立の要件:**仮処分の必要がある。例えば、特許権者が既に警告書を発送した等。

·決定の主文は通常、次のとおり。「申立人が〇〇新台湾ドルを相手方の担保として供託した後、相手方は本案訴訟判決の確定前に、申立人によるＸＸ製品についての自らによる設計もしくは他人への設計委託、研究開発、製造、使用、販売、販売の申込み、陳列、輸出、輸入及びその他の処分行為を**容認しなければならない。**申立人はメディアでの広告掲載、カタログの頒布、展示会、もしくはその他方式で販売促進する行為することもでき、**相手方は直接もしくは間接的に一切、妨害、干渉、阻止もしくはその他類似行為をしてはならない**。」

■ 3-3-2-2 侵害者とされる側の防禦(7)—特許表示の問題の抗弁——特許表示に関する法規と実務に関して

2011年現在現行特許法の規定	2010年国会へ上程された改正特許法の規定
第79条 特許権者は、特許に係る物品又はその包装に特許証書の番号を表示しなければならず、また実施権者又は強制実施権者にも番号の表示を要求することができる。表示をしなかった者は損害賠償を請求することができない。但し、権利侵害者が特許に関わる物品であることを知っていて、又はそれを知り得ることを証明するに足りる事実があるときはこの限りでない。	第100条 特許に係る物に特許証書の番号を表示しなければならず、特許に係る物に表示することができないものは、ラベル、包装またはその他の他人の認識を引くに足りる顕著な方式で表示することができる。表示をしなかったものは、損害賠償を請求する時に、侵害者が特許に係る物であることを知っていて、又はそれを知り得ることを証明するに足りる事実があることを立証しなければならない。

一 特許表示に関する現行規定及び改正法案の規定

専利法(特許法)第 79 条により、特許権者に対し特許の番号の表示が義務付けられている。「特許権者は、特許に係る物品又はその包装に特許証書の番号を表示しなければならず、また実施権者又は強制実施権者にも番号の表示を要求することができる。表示をしなかった場合、損害賠償を請求することができない。但し、権利侵害者が特許物品であることを知っていて、又はそれを知り得ることを証明するのに足りる事実がある場合は、この限りでない。」。同条は実用新案・意匠に準用する。即ち、特許権者には特許物品又は当該物品の包装パックに特許証書の番号を表示する義務があり、かつこの義務を果たすことは損害賠償請求をするときの構成要件の一つである。要するに、特許物品又はその包装パックに特許番号が表示されていない場合、特許権者は、権利侵害者がそれを特許物品と明らかに認識している、又はそれを知りうることを証明するのに足りる事実を立証しない限り、侵害者に対する損害賠償請求が認められない。

2010 年度国会へ上程された特許法改正法案では、表示の方式について若干補充規定を加えるに止まり、特許表示義務を依然として特許権者側に課することを維持している。

現行法の規定は、一見合理的に考えられる節はあるが、特許侵害行為に関して過失の推定という規定が置かれていない台湾の特許法の体制からすれば、侵害者側の主観上の「権利者の関連特許を認識している状態」を証明する立証責任を特許権利者側に対して課する事になり、権利行使の法的な障害になりかねない効果があると考えられている。2010 年国会に上程された特許法改正法案中の「特許表示」関連の規定も、表示の方式に関して例示の規定が見られて、一見特許表示義務の程度を緩和するかのような印象を与えるところだが、実際は、権利者側が侵害者の故意又は過失を立証しなければ、損害賠償の前提として表示の義務を免れないことには変わりがない。

二 特許表示の立証責任の帰属——従来の司法実務見解

最高裁判所は 87 年度台上字第 921 号民事判決で、「否認者は立証不要」という立証責任分配原則により、被告（権利侵害容疑者）が専利法第 79 条を根拠に特許権者に損害賠償請求権がないことを抗弁するときは、原告、即ち特許権者は特許物品における特許証書番号表示又は被告が特許物品の存在を明らかに知っている、又は知りうることを立証する責任を負う。但し、同条但し書の規定、また実務上特許権者は訴訟に先立って警告書を侵害者に送付することが多いので、

立証責任を負うことで訴訟において不利益を受けることにはならないだろう。なぜなら、侵害者は警告書によって特許物品の存在を知ることができるからである。

三　裁判実務

（一）最高裁判所の特許番号の未表示に関する見解

専利法により特許物品又はその包装に特許証書の番号が表示されているかどうかは重要な攻撃方法との見解が、最高裁判所から示されている。同裁判所は 97（西暦 2008）年度台上字第 365 号民事判決で、特許権者は訴訟において検証のために提出した特許製品に特許表示が為されているものの、その販売する全ての特許製品に特許番号が表示されたラベルが貼られたかどうかを保証することができないため、最高裁はこれを理由に原判決を破棄して差し戻した。そしてほかの判決では、係争特許製品にはこの製品に関して特許権があり模倣を禁止する、またカタログにも特許出願中という警告文が表示されているが、それでも特許権者が法により特許番号表示の義務を果たしていると認定できず、加えて原審では双方当事者はライバル同士で、必ず相手方の製品に留意するに違いないことや、国内の特許データバンクによる検索サービスが普及していることなどを理由に権利侵害容疑者が係争特許を知らないはずはないとした原判決を理由不十分で破棄した（最高裁判所 97 年度台上字第 754 号民事判決）。以上の判決から、最高裁判所は専利法第 79 条但し書規定が権利侵害に対する損害賠償請求のための特別要件であり、故意過失の主観要件ではないと考えられている結論が得られる。特許権者が法により特許表示の義務を果たしていれば、権利侵害者は故意過失が求められる権利侵害の主観要件を満たしたと推定することができる。逆に、法に基づく特許表示をしていないが、権利侵害者がそれを特許物品と明らかに認識している、又はそれを知りうることを証明するのに足りる事実を立証さえできれば、例えば警告書を送付するなどで、上記主観要件を満たしたと推定することもできる。

（二）知的財産裁判所の特許番号の未表示に関する見解

台湾知的財産裁判所は発足して間もないが、特許表示に関する判決を三件出している。その判決で示された見解から、同裁判所が特許表示の有無及び専利法第 79 条但し書規定に該当するかについて、他の裁判所のこれまでの司法判断より比較的実務的であるといえる。例えば同裁判所は 97 年度民専上易字第 4 号民事判決で、係争特許製品の外装に特許権者が所有する特許の番号が表示されていると直接認定し、かつその製品の外側の包装パックに貼付された注文書（発注書）も証拠になる。これなら合法的な特許表示とみられる。もう一件は、特許権者は法に従った特許表示をしたと証明することができないが、権利侵害と訴えられた控訴人は、他人の特許を侵害することになるかどうか、特許事務所に調査を依頼したため、特許権者の特許権の存在を知っていたと自ら認め、同条但し書規定の規定に該当するとされた。（知的財産裁判所 97 年度民専上易字第 3 号民事判決）。

四　特許表示の方法

特許証書の番号はなるべく直接特許物品に表示したほうが望ましいが、物品の体積が小さい、或いは番号が多い場合、物品の包装パック或いは製品カタログに表示してもよい。中国語で表示する場合は例えば「中華民国第 XXX 号発明専利（発明専利：特許、新型専利：実用新案、新式様専利：意匠）」、英語で表示する場合は例えば「Taiwan. Patent XXX」或いは「Taiwan. Pat.XXX」。マーケティング活動を考えて、商品が流通する市場に通用する言葉で表示すべきである。もし単一物品に多くの特許がある場合、例えばノートパソコンに搭載する液晶パネル、キーボード、集積回路、メインボード、USB ポートなどのパーツがそれぞれ特許が違う場合、該当特許ごとに一々番号を表示しなければならない。

五　不実表示の法律効果

若し、特許を出願していない、或いは出願中であって特許査定が未だ出ていないのに、製品またはその包装に特許番号をでっち上げた場合、特許番号の不実表示による法律責任を追及される可能性がある。不実表示は刑法、公平取引法、商品表示法又は民事の権利侵害行為（不法行為）などの関連法規で規制する対象としてその関連規定が現行専利法から姿を消した。その一方、実務上特許番号の不実表示で、公平取引委員会から処分されたケースが少なからずある。したがって、特許物品に非ず、又は特許方法で製造された物でないのに、特許番号を表示した場合、公平取引法違反に要注意。

公平取引法第 21 条第 1 項は「事業者は、商品若しくはその広告、若しくは其の他公衆に知らせる方法で、商品の価格、数量、品質、内容、製造方法、製造日期、使用期限（賞味期限）、使用方法、用途、原産地、製造者、製造地、加工者、加工地等について、虚偽不実若しくは錯誤

を招く表示又は標識をしてはならない。」と定めている。今まで公平取引委員会が同条を根拠に不実表示と認定した態様は、「特許権を取得していないのに、特許表示をする」、「既に権利期間が満了した特許に基づく表示をする」、「未実施の特許を表示する」などが挙げられる。同法第41 条により、公平取引委員会は不実表示について次のいずれかの処分にすることができる。

（一）期間を限定してその行為の停止、改善又は必要な是正措置をとることを命ずる。
（二）新台湾ドル 5 万元以上、2,500 万元以下の過料に処する。
（三）期間を超えてもなお改善をしない場合、継続して期間を限定してその行為の停止、改善又は必要な是正措置をとることを命ずる。

六　関連法改正の最新動向

知的財産局が 2009 年年 3 月 2 日に公告した専利法の一部を改正する案（仮）では、第 79 条が削除されることになっていたが、パブリックコメントを取りまとめた結果、同条は第 100 条に移設され、「特許物品には特許証書の番号を表示しなければならない。特許物品に表示することができない場合、ラベル、包装又は其の他他人が認識しうる顕著な方法で表示することができる。表示を付け加えなかった場合、損害賠償請求時に侵害者がそれを特許物品と明らかに知りながら、又は知り得ることを証明するのに足りる事実があることを立証しなければならない。」という内容に改められている。

口　付録：特許証書番号の具体的な表示方法の問題について

1、特許物の表示は、例えば半導体製造装置の中の A 部品である場合、使用方式のため製品に直接貼れることができないものである。
2、代替策：考えられる「特許表示」の方法
2－1 方法の一　次に掲げるラベルは当該「△△△」のパッケージへの貼付が可能。
2－2 方法の二　次に掲げるラベル内容は当該「△△△」の「取扱説明書」に印刷することが可能。

This product is protected by the following patents: US　＊＊＊＊＊＊＊ JP　＊＊＊＊＊＊＊ KOREA＊＊＊＊＊＊＊ TAIWAN＊＊＊＊＊＊＊ Other Patents Pending in the US and/or other countries.	こちらは現地言語の表示。

3、具体的な問題

3－1　表示の内容に規制があるかどうかについては、特別な規制が設けられていないのが現況である。
特許表示の内容は、前記添付の通りに、また、中華民国における特許を含むその他の国の特許に相応する特許番号も同時に付することができる。又、表示に使われる言語も特に明文化されていないが、英語の表示でも結構かと思われるところ、やはり現地の言語による表示のほうが無難である。

3－2　具体的な表示方法及び新法の立法趣旨を現行法にも適用できるかどうかについて
もし、特許物の使用形態又は性質により、直接表示することができない場合でも、上記の表示方法はいずれも現行法にも、また「新法」にも合致する。また、現行法の適用及び解釈は「新法改正草案立法趣旨」により釈明、適用できることになっている。

3－3　「特許表示」をどのように挙証するかについて
前記の特許物で A 製品が市場に公開販売されている物品ではなく、単に特定の顧客に対して個別に販売しているだけであれば、特許権者は、未開封時の外観に特許表示のついている状態を証拠に資するために、写真を撮るなど、証明に足りるどのような方法も採ることができる。

3－4　表示証拠の援用については、特許製品の供給がストップして「特許表示」の提供も一時

不可能になった場合でも、過去の表示証拠を引き続き援用することができる。また、IPOによれば、販売事実がなかった場合でも、「公告」により侵害者が「知り得る」ことを証明できる。その点については実務上の取り扱いと違いがあるかもしれない。

3－5　特許公告又は公開公告を、第三者が『特許物であることを知り得る』根拠とすることができる。また、特許権者が送付した「警告状」により特許の侵害を具体的に指摘する方法以外に、包装、説明書(取り扱いマニュアル)、カタログ等も「知り得ること」の証明として挙げることができる。

新法改正草案	第百条　特許物には特許証書の番号を表示しなければならない。特許物に表示することができない場合、ラベル、包装又は其の他他人が認識しうる顕著な方法で表示することができる。表示を付け加えなかった場合、損害賠償請求時に侵害者がそれを特許物品と明らかに知りながら、又は知り得ることを証明するに足りる事実があることを立証しなければならない。
現行法	第七十九条　特許権者は、特許に係る物品又はその包装に特許証書の番号を表示しなければならず、また実施権者又は強制実施権者にも番号の表示を要求することができる。表示をしなかった場合、損害賠償を請求することができない。但し、権利侵害者が特許物品であることを知っていて、又はそれを知り得ることを証明するに足りる事実がある場合は、この限りでない。
改正草案立法趣旨	1. 条項の番号を変更する。 2. 特許表示の目的は、主に特許権者が特許物に明確に表示をすることを奨励し、他人の特許権を侵害しないよう公衆の注意を喚起することにある。現行法の「表示をしなかった場合、損害賠償を請求することができない」との規定は、特許表示が特許侵害の損害賠償を提起する前提条件又は特別要件であるとの誤認を引き起こしやすい一方、見解が多岐に分かれることにも繋がる。法適用の疑義を生じさせないために、現行法所定の「損害賠償を請求することができない」との規定を削除する。 3. また、一部の特許物はその体積が極めて小さいこと、個別包装なしのもの又は特殊な性質により、特許物本体又はその包装に表示するのに適さないので、例えば、チップに関わる特許の場合は、その特許物又はその包装における特許証書番号の表示という要求が、行き詰まることは明らかである。また、施工（工事）方法特許は、実際に物又はその包装に表示することができないことを酌量した上、アメリカ特許法第 287 条及びイギリス特許法第 62 条第 1 項の規定を参考にし、特許表示の方法を特許物に表示することを原則とし、物に表示できないとき、ラベル、包装又は其の他他人が認識しうる顕著な方法で表示することができると改正する。もし、表示を付け加えなかった場合、損害賠償請求時に侵害者がそれを特許物と明らかに知っていたか、又は知り得ることを証明するに足りる事実があることを立証しなければならない。 4. 「物品」を「物」に改正した理由は、改正条文第 58 条の説明三と同じである。

3-3-2-3　特許侵害訴訟の実務問題点

Q1　訴訟種類

Q1：「消極的確認の訴え」とは特許権者が権利を主張する前に、まず裁判所の判決をとおして、特許権者の請求権が存在しないことを確認し、権利侵害訴訟の発生を防ぐことである。但し、民事訴訟法の規定によれば「消極的確認の訴え」は「原告に確認判決を受けるはずの法律上の利益がある」ことと、なお且つ「代替となる他種訴訟を提起することができない」という制限がある。現在司法実務上では、どのような状況が「原告が確認判決を受けるはずの法律上の利益」で、無効審判請求と行政訴訟ルートが「消極的確認の訴え」の提起と代替することができる「他種訴訟」なのかについては、いずれも今後明確にされるべきである。

A：

特許損害賠償請求権が存在するか否かの「消極的確認の訴え」は知的財産裁判所でも目下判決が二例しかないが(97 年度民專訴字第 15 号と 97 年度民專訴字第 55 号)それを参考とすることができる。; 一例目は特許権者(被告)が原告の契約相手に原告がその特許権を侵害している疑いがあると伝えた為に、原告が契約できなくなったというもので、原告は裁判所に被告に権利侵害行為請求権が存在しないことを確認するよう請求した。裁判所は確かにこのような状況下で、原告に「消極的確認の訴え」提起の「確認の利益」があるとして受理したが、審理中に被告が他人に対して原告が特許権を侵害しているとの疑いを主張したことがないことが発覚し、原告敗訴となった。判決書中では、審理を経て原告が主張している「確認の利益がある」という事実が存在しないことが発覚したので、特許権者が原告に対し権利侵害訴訟を提起していない内に、もし原告が特許について取消し又は廃止されるべきだと主張する場合、その性質は特許無効審判請求に近いので、行政訴訟ルートにより処理するべきであると説明している。

もう一つの例は原告が特許権者の警告書に返信して、権利侵害していないと告知した後に、特許権者が絶え間なく警告書を原告の取引き先に送付し、なお且つ遅々として原告を起訴しなかったものである。原告は訴えられる危険を先に回避するため、被告請求権の不存在を確認するよう「消極的確認の訴え」を提起し、その起訴理由では当該特許の無效も含まれていた。

そこで被告はもし原告が特許が無效だと考えるなら、順序に沿って無効審判請求と行政訴訟手続きをするべきで、これは「消極的確認の訴え」と代替することができる「他種訴訟」にあたるので、原告は「消極的確認の訴え」を提起することができないと主張した。しかし、裁判官は行政訴訟事件の特許が有効か否かの確認は、請求権の存在の確認ではないので、「消極的確認の訴え」の提起と代替できる他種訴訟ではないと判断し、当該案件を受理した。審理をしたところ、原告製品は係争特許の特許出願範囲に入っていなかったので、特許権者の原告製品による権利侵害の損害賠償請求権も存在しないと判決された。

よって、上述の判決二例に依れば、現在「消極的確認の訴え」を提起する前提は、上記二例の状況のように、特許権者が先ず他人に特許権を主張しなければならず、それで始めて裁判所から「原告に確認判決を受けるはずの法律上の利益」が認定され、「消極的確認の訴え」を提起することができる。しかし、現在業界では研究開発過程に於いて、競合業者の特定特許を侵害しているかどうかの疑いが常々発生している為、業界では特許権者が主張する前に、賠償請求されるリスクを事前に避けることを目的として、特定特許に対し先に「消極的確認の訴え」を提起する必要性があると考えられている。この点については、知的財産裁判所が「司法院 2009 年度知的財産法律座談会」の中で「確認利益の有無」は各案件ごとに判断する必要があると説明しているのみで、上述判決以外、どの種の状況が「原告に確認判決を受けるはずの法律上の利益がある」と認められるのかについては説明がない。

「消極的確認の訴え」の中で権利有效性抗弁を提出できるかどうかについて、知的財産裁判所はその回答として次のように述べている。:知的財産案件審理法第 16 条第 3 項の規定に依れば、裁判所から取消し、廃止の原因があると認定された場合、知的財産権者は当該民事訴訟に於いて他人に権利を主張することができないことになっており、よって消極的確認の訴えに於いて、原告は権利有效性、権利侵害の有無及び実施可能性等の攻撃方法を以って特許権者の特許には取消し又は廃止の原因があると主張し、裁判所に特許権者が主張する請求権が存在しないことを確認するよう請求することができるが、もし裁判所に特許権取消しの判決を望む場合、やはり行政訴訟のルートで行わなければならない。**(参考法律：知的財産案件審理法第 1 条、第 16 条、知的財産案件審理細則第 29 条、民事訴訟法第 247 条)**。

Q2 手続審理

Q2：知的財産裁判所の設立以来、訴訟の目的の価額をどのように定めるかが、常に討論の争点の一つとなってきたが、これまで討論されたものは次のようなものである。

2-1 特許法第 84 条第 1 項後段に基づく特許権侵害排除又は防止の請求の声明時、訴訟の目的の価額をどのように計算するのか?

2-2「侵害の防止、排除及び停止」及び「損害賠償」を同時に請求する時、価額を合算するのか？

2-3　特許法第 89 条、商標法第 64 条、著作権法第 89 条及び公平交易法第 34 条に基づき判決書内容を新聞に掲載するよう請求する時の裁判費用はどのように計算するのか？

2-4　被告がその特許権、商標権及び著作権を侵害し原告の名誉も侵害されたと考え、新聞に謝罪文を掲載するよう求めた時、どのように訴訟の目的の価額を計算するのか？

2-5 原告が民事訴訟を提起したが裁判費用を完納していなくて、補充納付するよう裁判官が決定した場合、被告に当該決定を送付するのか?

A：

1. 専利法（特許法）第 84 条第 1 項後段に基づく排除請求又は侵害防止の声明について、司法院 98 年度知的財産法律座談会では多数が訴訟の目的の価額は原告が被告の侵害停止により得る利益を以って定められるべきだとしたが、当該利益が関係する要素は多岐に渡り確定が難しく、民事訴訟法第 77 条の 12 の決定できない事情に該当するので、第三審に上告できない最高利益額に十分の一を加えてこれを定め、現在は新台湾ドル 165 万元としている。

2. 最高裁判所の見解に依れば、侵害排除、侵害防止及び賠償損害の請求は、特許法第 84 条第 1 項、第 3 項規定に従って行う三項の異なる方法の声明であるが、それが依拠する請求の訴訟の目的の法律関係は、同じく特許権侵害に由来するものであり、当該三項の請求の間には互いに依存又は関連関係が存在するので、同時に「侵害の防止、排除及び停止」及び「損害賠償」を請求する時は、民事訴訟法第七十七条の二第二項の規定に基づいて、損害賠償請求の価額を合算することはしない。

3. 特許法第 89 条、商標法第 64 条、著作権法第 89 条及び公平交易法第 34 条に基づく請求の場合、司法院 98 年度知的財産法律座談会では多数がそれは財産権に起因した起訴ではないので、民事訴訟法第 77 条の 14 に基づき、裁判費用新台湾ドル三千元を徴収すべきだとの考えを示した。

4. 名誉が侵害を受けて民法第 195 条第 1 項に基づき名誉回復を請求する時について、司法院 2009 年度知的財産法律座談会では、多数がそれは財産権に起因した起訴ではないので、民事訴訟法第 77 条の 14 に基づき、裁判費用新台湾ドル三千元を徴収すべきだとの考えを示した。

5. 訴訟費用は確かに原告により前納されるが、これは被告の訴訟費用負担利益に関わるので、司法院 98 年度知的財産法律座談会では、多数が被告に送付して抗告の機会を与えるべきで、補充納付決定が確定した後に割当して審理するべきだとの考えを示した。実務上も大変多くの訴訟に於いて原告による訴訟費用完納の有無について被告が争議する問題が発生しているが、もし訴訟開始時にこれを確認することができれば、訴訟の遅延を避けることができる。(参考法律：知的財産案件審理法第 1 条、民事訴訟法第 77 条の 1、第 77 条の 2、第 77 条の 12、第 77 条の 14)。

Q3 ライセンスに絡む問題

Q3：台湾の特許法第 84 条第 1 項前段規定に依れば、特許権が侵害を受けた時，特許権者は損害賠償を請求でき、独占的実施許諾の状況については、特許権者が損害賠償を請求できるかの規定がないのか？また、もし当該ライセンス契約が登記されていない場合、ライセンシーはやはり損害賠償を請求することができるのかについても、論争がある。

A：

現在著作権法だけが独占的ライセンサーは、許諾範囲内に於いて権利行使することができないと規定しているが、特許法では明文化されていない。実務上では、特許権者は特許の独占的実施許諾範囲内に於いて、権利の権能が既に空洞化しているので、侵害者に損害賠償を主張することができないとされている。特許法第 59 条では確かに「特許権者はその発明に係る特許権を他人に譲渡、信託、実施許諾又は、質権を設定する時、特許主務機関に登記しなければ、第三者に対抗することができない。」と規定されているが、但し、その状況は未登記の場合であり、ライセンシーがその他のライセンシーに特許実施許諾権を主張することができないというだけである。特に、台湾の実務では権利元のライセンサーは既に独占的実施許諾により、侵害者に損害賠償を請求することができないとされている。よって、もしライセンシーも未登記であれば権利侵害者に対抗できないので、権利侵害行為が発生しても、誰も権利主張できないという結果になってしまう。このような事情により、司法院 2009 年度知的財産法律座談会でも、多数が未登記の

独占的ライセンシーも損害賠償を請求することができるとの見解を示した。**(参考法律：特許法第 59 条)**。

Q4 保全手続

Q4：知的財産案件の暫定状態を定める処分の申立てでは、当該法律関係の存在及び暫定状態を定める必要性を疎明しなければならない。したがって、裁判所は「保全の必要性」を審理する外、更に「権利有効性」と「権利侵害の有無」を審理しなければならない。手続き上は、一般の保全処分で採用されている書面審査とは異なり、裁判所が法廷で審理する。しかし、司法院が制定した「知的財産民事事件で暫定状態を定める処分の審理方式」に依れば、過去、裁判所は 2 から 3 ヶ月以内に決定しなければならないので、審理時間が不十分であることから、実務上では暫定状態を定める仮処分の許可率が低くなっており、権利者の即時的な保護としては不十分だと言える。

A：

知的財産裁判所の回答としては、知的財産裁判所の案件処理期限の規則に従い、申立ての受理より四ヶ月を過ぎても未終結のものはリストアップされ、五ヶ月を過ぎても未終結のものは遅延案件に入れるとのことである。但し、暫定状態を定める処分案件はやはり法廷での審理が必要なので、一般の申立てとは異なるので、同様の案件処理期限を適用することは難しく、知的財産裁判所も既に司法院に案件処理期限を緩和して八ヶ月で遅延とするよう要望を出した。現在司法院で当該案件処理期限規則の検討が進められている。現在新たに修正された「知的財産民事訴訟事件審理方式」で設定されているスケジュールは、知的財産裁判所の審理期間を最長五ヶ月にするというものである。**(参考法律：知的財産案件審理法第 22 条、知的財産案件審理細則第 37 条)**。

Q5 民事事件における強制処分介入の問題

Q5：知的財産裁判所による証拠保全に関する決定の執行が拒絶された時、司法警察を指揮して強制力による捜索ができるか否かについては論争がある。知的財産案件審理法第 18 条第 4 項規定に依り、証拠保全手続きに於いて相手方が正当な理由なく拒絶した場合、必要程度の範囲内で強制力による排除をすることができるので、裁判官も司法警察を指揮して捜索を進めることができるという考えもあるが、その一方で、これは民事訴訟手続きであるから、強制力の介入は節制すべきだとの考えもある。

A：

台湾の一審及び二審裁判官の代表が出席した司法院 2009 年度知的財産法律座談会では、多数が現在特許法は既に無罪化しているので、刑事上の捜索方式を用いて執行するのは過当であり、「必要」の範囲を超えているという見解を示した。従って、多数が強制執行法の物の引渡しに関する請求権執行規定を準用して民事手続きにより保全手続きを執行するのみで、警察を指揮して捜索を行うことはできないとしている。**(参考法律：知的財産案件審理法第 10 条、第 18 条第 4 項、強制執行法第 123 条以下、刑事訴訟法第 122 条以下)**。

Q6　特許法にある仮差押の規定と民事訴訟法による仮差押の規定の差異点について

Q6：特許法第 86 条に依れば「他人の特許権を侵害する為に使用された物、又はその行為により生じた物については、侵害された者の請求により仮差押えをし、賠償の判決があった後に、賠償金の全部又は一部にこれを充当することができる。」となっている。

疑問なのは、当該条項に基づく仮差押と、一般民事訴訟の仮差押とはどこが違うのかということである。もし、債務者に無資力又は浪費、財産隠匿の事情がない場合、特許法に基づいて仮差押をすることができるか?

A：

司法院 2009 年度知的財産法律座談会では、多数が特許法第 86 条は執行の目的を規定しているのみであり、申立人が疎明しなければならない仮差押の原因は、やはり民事訴訟法第 523 条の規定に依る、後日執行不可能又は執行が困難となる虞の事情だという見解を示している。例えば債務者が無資力又は財産を隠匿しても、他人の特許権を侵害する物だという認定のみで、直ちに裁判所に仮差押の実施を請求することはできない。なぜなら執行時に「他人の特許権を侵害する為に使用された物」と認定することは、その判断が容易ではないからである。本条規定は実務上困難があるので、特許法修正草案では既に削除されている。**(参考法律：特許法第 86 条、民事訴訟法第 523 条、第 526 条)**

Q7　技術審査官が関る実質審理の実態

Q7：技術審査官は裁判官の心証形成に影響力を持つが、現行制度の下では、当事者が意見を示せる機会がない。その事情は次のとおり。:

7-1 技術審査官の職責は裁判官の訴訟に関わる技術事実への理解を助けることであり、従って知的財産案件審理法第 5 条で技術審査官に裁判官の忌避規定を準用すると規定されており、技術審査官の意見が裁判官に偏った影響を与える事態を回避できるようになっている。現在、知的財産裁判所では案件受理後、裁判官が準備手続きの一回目の審理前に、技術審査官と案件の事情を討論するが、当該裁判所が技術審査官を指定する時に、直ちに当事者に知らせることをしないので、当事者が開廷前に忌避すべき技術審査官を忌避すよう要求することができない。

7-2 現在、知的財産裁判所技術審査官の人数はわずか 9 名であり、技術審査官に対し全ての各種争議技術について十分に理解するよう求めることは困難である。審理時、裁判官がもし技術審査官に全過程出廷するよう求めなければ、当事者も直接技術審査官に説明する機会がなくなってしまう。;

7-3 制度上、技術審査官が作成した技術審査報告は裁判官の参考として提出されるだけで、当事者は閲覧することができず、意見を述べることもできない。;

7-4 技術審査官の配置により、当事者からの専門家証人による技術説明の提出、又は権利侵害が疑われる製品を専門鑑定機関に送って鑑定してもらうことを、知的財産裁判所が排除してしまう懸念がある。;

7-5 技術審査官が行政訴訟中に、当事者が主張していない理由について、別途意見を提供し、結果的に裁判官が唐突な裁判を行うことがある。

A：

1. 過去、裁判所が技術審査官を指定する際、決定は技術審査官にのみ送られ、当事者には送られなかった。よって、当事者が機を逃さずに技術審査官の忌避を請求することができなかったので、知的財産裁判所も以後は同時に当事者へも送付することを承諾した。しかし、現在の実務上では、技術審査官指定の決定に、抗告出来ないと付記されていることも少なからずあり、当事者がそれに不服を示すことができなくなっている。 **(参考法律：知的財産案件審理法第 5 条、知的財産案件審理細則第 11 条、第 13 条)**。

2. 原則上必要な事情がある以外、例えば他の裁判所案件の支援等、又は案件状況に於けるニーズの程度によるが、知的財産裁判所は技術審査官が全過程に参与するべきだとしているが、現在当事者に質問するケースは少ない。**(参考法律：知的財産案件審理法第 4 条、知的財産案件審理細則第 13 条第 3 款、第 14 条)**。

3. もし、裁判所に技術報告の公開を求め、当事者が閲覧したりそれに対して意見を提出することを認めるなら、技術報告は即ち証拠と位置づけられ、報告を作成する技術審査官も法廷で尋問を受けなければならなくなるので、これは現在の当事者が技術審査官に対し質問できないという規定と不一致になる。また、裁判官は別途、確かに技術報告を閲覧することができないが、技審官、裁判官が提出した技術問題に注意することで、技術審査官の考えを理解できると説明している。また、もし当事者に技術報告閲覧を開放することができないなら、少なくとも裁判官にその心証を公開するよう求め、当事者が意見を表明する機会を得られるようにするべきだという考えに対し、ある裁判官は、各案件中の勝敗のポイントとなる争点について、当事者が攻防できるよう適度に開示するべきだとの考えを示した。しかしその一方である裁判官は、各案件ごとに認定する必要があり、公開すべき事情を掌握するのは難しいと述べている。**(参考法律：知的財産案件審理細則第 16 条第 2 項與第 18 条)**。

4. 確かに、専門家証人の提出には制限があるとの声があるが、知的財産裁判所は技術審査官の配置により当事者が専門家証人を提出することを制限することはないと回答している。知的財産裁判所裁判官も、鑑定を排除してはいないが、まず双方が主張し、なお且つ理由を説明しなければならないとしている。**(参考法律：知的財産案件審理法第 4 条)**。

5. 行政訴訟は職権による調査原則を採用し、当事者による主張の拘束を受けないことになっているが、行政訴訟法でも証拠調査の結果は弁論できるよう当事者に告知するべきだと規定している。当事者は技術審査官が作成した報告を閲覧できないので、もし裁判官が心証を公開しないとすると、当該状況は実質的に行政訴訟法の規定に違反することになる。この部分については裁判官より、技術審査官には当事者が提出した争点についてのみ報告を提出するように求めると回答があった。**(参考法律：行政訴訟法第 125、141 条)**。

Q8 知的財産裁判所の案件審理の迅速さ

Q8：知的財産裁判所は審理のスピードを過度に強調しているが、当事者に十分な攻防の機会を与えていない。その事情は次のとおり。:

8-1 起訴又は上訴後相手方に与える一回目の抗弁までの時間が短すぎる。

8-2 準備手続き中に双方がまだ完全に意見陳述し終わっていないのに、争点整理をするので、双方が十分に争点を提出する機会を制限している。

8-3 特許有効性に関わる争議の時、十分な検索時間を与えていない。;

審理時に双方に十分な陳述の機会を与えておらず、例えばそれは、専門家証人提出の制限、専利師（弁理士）の発言を許可しない等である。

8-4 煩雑な問題に関わる案件に於いて、現在審理の方式は攻防できる十分な時間を与えていない。

A：

知的財産権裁判所は今年知的財産案件審理方式を修正し**(添付をご参照)**、裁判官が具体的な案件で、通常は審理方式に基づき、当事者と案件進行スケジュールを決定する。その中には、調査の内容、順序等が含まれるが、もし当事者が協力しない場合、失権效等の法的效果が発生する可能性がある。

上述の問題について、現在新たに公布された審理方式と実務運営の現況は次のとおり。:

1. 現在の知的財産裁判所が新たに公布した審理方式は、一回目の回答期間を 30 日とし、一般裁判所の 7-10 日より長くなっている。

2. 現在準備手続き中で、下記の事情が発生した後は、争点制限を提出することができない。

(1) 特定の争点、例えば特許有効性については、裁判所が定めた期間内に提出しない場合、再び提出することができない。

(2) 準備手続き中は、随時争点を提出することができるが、但し裁判官が双方に争点について意見があるかと尋問し、当事者が調書に署名した後は、正当な理由がない場合、再び争点を変更することはできない。

3. 有效性争議の前案の検索期間に関しては、現在双方が法廷で協議し、裁判所が双方の意見を考慮して、合理的な期間を決定するが、現在知的財産裁判所が公布している審理計画に依れば、原則上は一ヶ月である。もし、もっと長い期間が必要な場合は、過去の経験に照らして、裁判所が当事者に具体的な理由を説明するよう求める。

4. 確かに、専門家証人の提出が制限を受けるとの声があるが、知的財産裁判所は技術審査官の配置により当事者による専門家証人の提出を制限することはないと回答している。専利師（弁理士）の発言が制限を受けるかどうかの状況は、単なる特定案件のみの例に止まる。

5. 現在の平均では一審が 7 ヶ月、二審が 5 ヶ月で終結するが、初期の受理案件が比較的に少なかった上、裁判所も先に簡単な案件から結審したので、終結までの期間が短くなったと思われる。受理案件が増加するに従い、審理に必要な期間も長くなる傾向がある。また、新たに修正された審理方式では、審理方式が双方ともに本国人である事情に適用される場合だと付記説明されており、なお且つ特に、実際の審理に必要な期間は各案件の状況により調整するものであると説明されている。従って、現在審理方式は過去に比べてフレキシブルなものになっている。但し、当該審理方式は今年度(2010 年)三月末に公布されたものなので、その実施効果はまだこれから見守ってゆく必要がある。

Q9 司法裁判手続きと行政事件手続きの競合の問題

Q9：知的財産権審理法規定に依れば、当事者が知的財産権に取消し又は廃止されるべき理由があると主張又は抗弁した場合、裁判所はその主張又は抗弁に理由があるかどうかを独自に判断し、訴訟は停止しないことになっている。但し、裁判所の実務運営上では、各法廷不一致であり、ある裁判官は審理期日を決める際に、行政訴訟判決結果が出るのを待ってから行うが、そうしない場合もある。

A：

知的財産裁判所は、現在原則的に民事権利侵害訴訟では、無効審判請求の進度又は行政訴訟の進展を考慮して審理期日を定めると回答している。但し、もし当事者が待つ必要がないと表明したり、又は知的財産局が知的財産裁判所の判決後に無効審判請求を審決するとの見解を提出した場合、裁判所は先に判決を下す。よって、現在裁判官が審理期日を定める際に行政訴訟の結果を待つのかどうかは、やはり、各裁判官が独自に斟酌し決定していると言える。**(参考法律：知的財産案件審理法第 16 条第 1 項)**。

Q10 特許権無効抗弁の氾濫と裁判所側のあるべき対策

Q10：現在特許権利侵害案件に於いて、もし特許が無效だと判定された場合、裁判所は双方に再び権利侵害の有無について弁論を命じることはないが、審級保障の観点からすれば、特許有效性と権利侵害の有無はいずれも審理して、双方の利益の平衡を保障するべきだと思われる。

A：

しかし、知的財産案件審理法第 16 条第 2 項では、もし特許が無效だと認定された場合、原

告の訴えも棄却されると規定されており、裁判官も判決書の中で権利侵害の有無について説明を加えることはない。確かに裁判官は裁判所の特許有効性と権利侵害の有無をいずれも審理したと説明しているが、現在のところ、当事者はやはり裁判官の心証を知ることができない。また、確かに新たに修正された審理方式では、先に特許有効性を審理し、後で権利侵害の有無を審理する順序で進行することになっているが、審理方式は単に裁判官が当該類の案件を審理する際の参考に供されるだけであり、現在の実務上では、裁判官が各案件の状況を見てどれを先に審理すべきか調整している。例えば、権利侵害と指摘された製品が、明らかに侵害していない状況があれば、裁判官は必ずしも有効性から先に審理を始める必要はないと考える。**(参考法律：知的財産案件審理法第 16 条第 2 項)**。

2)模倣品の取締りについて、特許事務所としてどの様な取組みが有効であるか？

1. **警察側（特に内政部警政署の知的財産保護警察大隊）、税関との緊密な協力関係の維持**：警察側或いは税関職員より商品の真偽鑑定を要請された時には、迅速に協力すべきである。必要があるときは、警察側や税関職員に対して真正品･模倣品の識別についての基礎講習を行うことにより、警察側や税関職員の当該ブランド或いは商品に対する印象を深めることができる。また、定期的に訪問交流し、大規模の模倣案件の取締りで大きな成果が得られたときには、良好な関係を維持するために取締機関に対して感謝状を贈呈するということも重要であると考える。
2. **積極的に警察側、検察官、裁判所による取調、審理に協力する**：犯罪の取調と裁判所による審理に適時に関与し、必要な証拠資料或いは法条適用についての意見を提供する他、犯行後の態度が悪い被告や再犯の被告に対しては、裁判所の参考とするため、量刑につき被害者の意見を陳述する。
3. **適時に民事求償を行い、和解に関する利害を検討する**：押収された商品数が多い案件或いは市場価格が高い案件については、刑事事件が起訴された後、適時に民事賠償を付帯請求する。権利侵害者と和解するか否かについては、押収された商品の価格、数量、犯罪期間及び侵害者が得た利益を考慮し、外部の者に「模倣品が取締りを受けた後、少額の金銭を支払えば直ぐに解決できる」との印象を与えないように注意して決定すべきであると考える。並びに、案件によっては、悪事を真似る者を戒めるため、権利侵害者に謝罪広告の掲載を求めることも考えられる。

■ **民事訴訟の停止**

訴訟の全部又は一部の裁判が、他の訴訟に掛かる法律関係の成立如何に依存する場合、裁判所は当該訴訟が終了するまで、決定を以って本訴訟を停止することが出来る。

但し、2008 年以降知的財産関連事件審理法の施行に伴い、同類型の事件が係属する裁判所（知的財産裁判所または一般の民事管轄裁判所）が、本件の実体権利（特許、商標または著作権等）の有効性に関して認定する権限が認められるので、当事者の権利無効の抗弁によって、侵害訴訟の裁判手続きが停止する必要性がなくなる。

Q．特許裁判は無効審判の結果を待たなければならないか？

台湾では知的財産局が無効審判の管轄機関となり、裁判所は直接其の審理を行わない。無効審判は提起する主体に関して制限がなく、提起する時期も自由である。警告状を受けた権利侵害容疑者から、無効審判を請求されることもよくあるが、無効審判請求の動機などもまったく問われることがない。

無効審判の結果に民事裁判又は刑事裁判の判決が依存することがよくあるので、法律によって裁判所は無効審判の結果が確定となるまで裁判の進行を停止することを許すが、停止することが必ずしも必要ではない。勿論専門判断の責任を嫌って、停止決定を下す場合が殆どである。

但し、異議申立や無効審判で権利者の権利行使を妨害する作戦も目下の法制度では仕方がない現象だが、権利の有効性が特許主務官庁の決定の次に訴願委員会の決定によっても維持された場合、相当権利の正当性と有効性を期待できると思われるので、たとえ侵害容疑者が行政訴訟まで提起しても、権利者は行政訴訟の判決が確定するまで待たずに、特に民事上の不法行為による請求権が時効にかからないうちに然るべき警告又は提訴若しくは仮処分の請求をすべきである。

しかしいずれにしても、この裁判手続きの停止による IP 紛争事件の訴訟進捗の遅延が深刻な問題となり、抜本的な解決方法として「知的財産関連案件審理法」が制定され、管轄裁判所が独自の権限で本裁判事件において、権利の有効性に関して認定する権限が与えられた。

一方、裁判所の侵害事件に於ける本案 IP 権利有効性の認定が、事後に知的財産局（IPO）の正式な無効審判請求手続きに於ける認定の結果と異なる場合は、法律上の論理だけでは、司法当局の権限と行政主務機関の権限が互いに阻害しなく並行するものと理解することは可能だが、当事者にとっては納得しにくい結果になり兼ねない。このような矛盾する裁判上の判定結果と行政主務機関の認定結果を防ぐために、台湾の知的財産局（IPO）は、裁判所で紛争事件の根拠となる IP 権利に対して、事後にその有効性が問題にされる無効審判などの案件が発生する場合、なるべく先立った裁判手続き上で考察された証拠資料などを引用して、周到に考慮したうえで判断することを方針とすると発表している。又、「知的財産権関連審理法」の規定によれば、裁判所が特定の権利の有効性に関して判断する際、知的財産局に審査官などの人員の訴訟参加を要請することが出来るとされている。なるべく早期に行政側と司法当局の間に、密な連携と討議に基づいて齟齬しない見解を確保するための措置になると思われる。（知的財産案件審理法第 16 条及び第 17 条）

■民事訴訟法第 182 条

訴訟の全部又は一部の裁判が、他の訴訟に掛かる法律関係の成立如何に依存する場合、裁判所は当該訴訟が終了するまで、決定を以って本訴訟を停止することが出来る。

前項の規定は、法律関係の成立如何が本件継続の裁判所以外の機関によって決定される場合、それを準用する。

■刑事訴訟法第 297 条

犯罪の成立如何又は刑の免除事項につき、民事上の法律関係に依存する場合、当該民事事件が既に起訴されたとき、其の民事手続きが終結するまで刑事裁判を停止できる。

■知的財産案件審理法

第 16 条　当事者が特定の知的財産権に関して、取り消し又は廃止等の原因があると主張する或いは抗弁する場合、裁判所はその主張若しくは抗弁に対して理由があるか否かについて独自で判断することが出来る。そのとき、民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、特許法、植物品種及び種苗法又は他法律に規定される「訴訟手続きの停止」の適用を受けない。

前項の場合において、裁判官が権利に関し取り消し、廃止の原因が存在すると判断するとき、当該権利の権利者は相手側の当事者に同権利を主張することが出来ない。

第 17 条　裁判所は、当事者の前条第 1 項による主張若しくは抗弁について判断するため、必要なときに決定（決定）をもって知的財産所管機関（知的財産局）に訴訟参加を命ずることができる。

知的財産所管機関が前項規定により訴訟に参加したときには、前条第 1 項の主張若しくは抗弁についての理由の有無に関するものに限って、民事訴訟法第 61 条の規定を適用する。

民事訴訟法第 63 条第 1 項前段、第 64 条の規定は、知的財産所管機関が訴訟に参加する場合においてこれを適用しない。

知的財産所管機関が訴訟に参加した後において、当事者が前条第 1 項の主張若しくは抗弁について争わない場合、裁判所は訴訟参加の決定（決定）を取り消すことができる。

■　権利有効性判断の問題

争点：知的財産案件審理法公布施行後の、裁判所の権利有効性に対する自らの判断及びその拘束力。

知的財産案件審理法第16条の規定によれば「当事者が知的財産権に取消し、廃止の理由があると主張又は抗弁する場合、裁判所はその主張又は抗弁の理由の有無につき自ら判断しなければならず、民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、専利法（※日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当）、植物品種及種苗法（植物及び種苗法）、又はその他の法律の訴訟手続停止に関する規定を適用しない。」となっている。よって従来、民事権利侵害訴訟中に当事者が特許有効性を争議し、特に無効審判請求が同時に係属した場合、往々にして裁判所が先ず審判を停止して訴訟が長期間に及ぶような状況があったが、現在は既に大幅に減少している。また、上記第16条の規定は同法第30条に依り、民、刑事訴訟のいずれでも適用される。

特許有効性判断の效力は、同法第16条第2項の規定で「裁判所が取消し、廃止すべき理由があると認めたとき、知的財産権者は、当該民事訴訟において、相手方に権利を主張することができない。」となっている。つまり、裁判所による係争民事権利侵害訴訟中の特許有效性についての認定は、当該案件に於いて特許権者を拘束する效力を有するものであり、即ち「個別案件拘束力」である。

疑問なのは、上記裁判所による特許有效性についての認定が、特許権者の第三者に対する権利侵害主張の後案でもその效力を有するのか、即ち所謂「争点效」なのか？ということである。これについては、知的財産案件審理細則第34条で「知的財産民事訴訟の確定判決において、知的財産権を取消し、廃止すべき理由につき既に実質的な判断がなされている場合、同一の知的財産権を取消し、廃止すべきかに関するその他の訴訟事件について、同一の当事者が同一の基礎事実につき、確定判決の判断趣旨に反する趣旨又は抗弁を成した場合、裁判所は原確定判決が明らかに法令に違反しているか否か、判断結果に影響するに足る新たな訴訟資料を提出しているか、及び信義則等の状況を斟酌して認定しなければならない。」と規定されている。つまり、当該規定には既に相当な「争点效」の色あいがあり、特許権者は任意に前案中の特許権效力に違反する主張を再び提出することができない。

裁判所による個別案件中の特許有效性に関する認定が、いったい知的財産局による無効審判請求手続に対しどのような效力を有するのか？については、実質的にその效力が存在するものの、特許権利侵害訴訟と無効審判請求手続は二つの別な手続きであり、なお且つ特許権の対世的な認定はやはり知的財産局の職権に属するものだと考えている。よって、実務上ではやはり少数だが裁判所が無効の判断をしたにもかかわらず、知的財産局がそれを有效とする即ち無効審判請求不成立の認定をする状況が発生している。

Q.　特許侵害訴訟と特許無効判断一本化がもたらす矛盾を解消する救済ステップ

特許に関する侵害訴訟と無効審判手続において、権利の有効性についての判断が異なる時、その救済制度は、再審手続（民事訴訟法第 496 条第 11 号規定をご参照）により行われる。

即ち、「判決の基礎となった民事、刑事、行政訴訟の判決及びその他裁判或いは行政処分が、その後の確定裁判又は行政処分によって既に変更されたとき」、当事者は、再審の訴によって確定の終局判決に対して不服を申立てることができる。再審事由にあたるか否かについて、以下の二通りの情況に合わせて結論が異なる。

（1）特許権侵害民事訴訟において、係争特許が裁判官によって無効と判断され、権利侵害にあたらないと認定されて、特許権者側敗訴の判決が言渡された後、係争特許が行政訴訟手続を通して、無効審判請求不成立との判決が下されて確定した場合、特許権者は、民事確定判決に対して再審を申立てることができるのでだろうか？

　この点につき、特許主務機関により特許権有効と査定された行政処分が終始存在しているため、民事訴訟法第 496 条第 11 号の再審事由に該当しないと考えられる。その意味では、特許権利者側のほうがリスクが高い観が否めない。

（2）特許権侵害民事訴訟において係争特許が有効であり、且つ権利侵害にあたると認定され、特許権者の勝訴との判決が言渡され、その後、係争特許が行政訴訟手続を通して、取消

との判決が下されて確定した場合、被告は、民事確定判決に対して再審を申立てることができるのだろうか？

この点につき、特許権有効との査定した行政処分は、事後に既に取消されているため、被告は、民事確定判決に対して再審を申立てることができるそうである。

■行政訴訟から民事訴訟までの一事不再理原則

訴訟手続中の特許有効性の争議について、双方当事者に対して主張の制限が設けられているか？という問題だが、例えば行政訴訟を経て確定した事実及び証拠は民事権利侵害訴訟に於いて再び主張できるのかという問題がある。これに関しては知的財産案件審理細則第28条第2項の規定「知的財産権を取消し、廃止すべき理由の有無に関する同一事実及び証拠は、行政訴訟手続により無効審判請求又は審判不成立の確定、審判申立ての法定期限の超過、若しくはその他法により行政訴訟手続において主張できない事由があると認定された場合、知的財産民事訴訟手続において、再度主張することができない。」を参考とすることができる。従って、行政訴訟で既に確定した事実及び証拠を、民事訴訟で別途主張することはできない。

■　特許権侵害訴訟における特許有効性の判断

侵害訴訟と無効審判との特許有効性判断に関する齟齬発生防止措置

2008 年 7 月 1 日以降、特許侵害民事訴訟事件の内、被告が原告の主張する特許権に取消し或いは廃止とすべき原因があることを主張或いは抗弁した場合、無効審判の審決或いは行政訴訟の判決の確定を待たずに、知的財産案件審理法第 16 条の規定により、裁判所は自ら判断しなければならない。したがって、現在、審決或いは行政訴訟判決の結果が出るのを待つために、民事訴訟手続を停止するとの決定を下すことができない。また、知的財産裁判所の統計によると、2008 年 7 月 1 日から 2010 年 8 月 31 日までに、知的財産裁判所が自ら有効性について判断した案件は 199 件ある。

この他、上記規定により、民事裁判所は、知的財産権の無効を直接宣言するということはない。民事裁判所による特許無効の判断とは、単に当該訴訟の当事者においてのみ相対効が生じるだけであり、特許権者がその他訴訟においてその権利を主張することを阻止するものではない。知的財産局は、当該特許権の有効性に関する争議について、特許無効審判手続の中で異なる認定を行うことができ、上記民事訴訟の拘束を受けない。

一つ疑問に持つのは、先に無効審判が掛けられて、知的財産局より特許無効の判断が下されたが未だ確定になっていない時に、係争特許を巡って侵害訴訟が提起された場合、裁判所は特許主務官庁の無効判断に反するような判決を下せるのか？

――民事訴訟は司法審判の管轄かで行うもので、行政系統から生ずる IPO の（無効審判成立若しくは不成立の）行政処分とは、独立した司法系統であるので、形式上では IPO の行政処分、それが無効審判成立若しくは不成立のみ確定処分或いは確定した処分であろう、それによって拘束されることはない。

しかしながら、民事裁判所が特許の有効性につき正確な判断をし、或いは特許有効性の判断についての衝突を回避するため、知的財産案件審理法において以下のような規定を定めている。

（1）裁判所が、係争特許に取消されるべき原因があるかについて判断するため、必要なときに、決定を以って知的財産局に訴訟に参加するよう命じることができる（知的財産案件審理法第 17 条規定をご参照）。

（2）特許侵害民事訴訟係属中において、当事者が既に特許無効審判に対して行政訴訟手続を提起している場合、裁判所は、係争特許の取消されるべき原因の有無を判断するため、行政訴訟の進捗状況を斟酌して訴訟期日を指定し、並びに審理計画を策定する（知的財産案件審理細則第 30 条）。

（3）特許権に取消されるべき原因があるか否かに関する**同一の事実及び証拠**が、もし行政訴訟手続により無効審判不成立と認定され確定した場合、或いは既に審判請求の法定期間を過ぎている場合、或いはその他法により行政訴訟手続において主張することができない事由がある場合は、民事訴訟手続において主張することはできない（一事不再理の原則）（知的財産案件

審理細則第 28 条第 2 項規定をご参照)。

(4) 民事裁判法廷進行と同時に行政裁判法廷も進行している場合、両法廷の裁判官を同一人にまとめて任命することもある。

この他、実務上では所謂「争点効」の制度が適宜に援用されている。即ち、裁判所が前の案件の中で特許の有効性について認定した場合、その効力は、特許権者と第三者との後の案件においても、ある程度認められている。例えば、知的財産案件審理細則第 34 条において、「知的財産民事訴訟の確定判決は、知的財産権に取消し、廃止されるべき原因があるということにつき、既に実質判断がなされている場合、同一の知的財産権が取消し、廃止されるべきか否かに関してその他訴訟事件において、同一の当事者が、同一の基礎事実について、確定判決の判断趣旨と異なる主張或いは抗弁をしているときは、裁判所は、原確定判決に明らかな法令違反があるか、判断結果に影響を与えるに足る新たな訴訟資料が提示されたか、及び信義則等の事情を斟酌して認定しなければならない。」と規定している。当該規定は、「争点効」の性質を有しており、特許権者は前案における特許権に関する効力に相反する如何なる主張も提起することができない。また、侵害訴訟と無効審判における特許の有効性に関する判断により生じる齟齬を防止することにも役立つと考えられる。

一事不再理	■　別件に於ける当事者が受ける本件訴訟対象の確定事実と証拠を争えない制限効果。 ■行政訴訟から民事訴訟までの**一事不再理原則** 訴訟手続中の特許有効性の争議について、双方当事者に対して主張の制限が設けられているか？という問題だが、例えば行政訴訟を経て確定した事実及び証拠は民事権利侵害訴訟に於いて再び主張できるのかという問題がある。 これに関しては知的財産案件審理細則第 28 条第 2 項の規定「知的財産権を取消し、廃止すべき理由の有無に関する同一事実及び証拠は、行政訴訟手続により無効審判請求又は審判不成立の確定、審判申立ての法定期限の超過、若しくはその他法により行政訴訟手続において主張できない事由があると認定された場合、知的財産民事訴訟手続において、再度主張することができない。」を参考とすることができる。 従って、行政訴訟で既に確定した事実及び証拠を、民事訴訟で別途主張することはできない。 ――特許権に取消されるべき原因があるか否かに関する**同一の事実及び証拠**が、もし行政訴訟手続により無効審判不成立と認定され確定した場合、或いは既に審判請求の法定期間を過ぎている場合、或いはその他法により行政訴訟手続において主張することができない事由がある場合は、民事訴訟手続において主張することはできない（一事不再理の原則）（知的財産案件審理細則第 28 条第 2 項規定をご参照）。
争点効	■　**裁判所の判断内容に対する制限効果。** ■　**裁判所の判断には後案に対して「争点効」を持つか？** 疑問なのは、上記裁判所による特許有効性についての認定が、特許権者の第三者に対する権利侵害主張の後案でもその効力を有するのか、即ち所謂「争点効」なのか？ということである。これについては、知的財産案件審理細則第 34 条で「知的財産民事訴訟の確定判決において、知的財産権を取消し、廃止すべき理由につき既に実質的な判断がなされている場合、同一の知的財産権を取消し、廃止すべきかに関するその他の訴訟事件について、同一の当事者が同一の基礎事実につき、確定判決の判断趣旨に反する趣旨又は抗弁を成した場合、裁判所は原確定判決が明らかに法令に違反しているか否か、判断結果に影響するに足る新たな訴訟資料を提出しているか、及び信義則等の状況を斟酌して認定しなければならない。」と規定されている。つまり、当該規定には既に相当な「争点効」の色あいがあり、特許権者は任意に前案中の特許権効力に違反する主張を再び提出することができない。 裁判所による個別案件中の特許有効性に関する認定が、いったい知的財産局による無効審判請求手続に対しどのような効力を有するのか？については、実質的にその効力が存在するものの、特許権利侵害訴訟と無効審判請求手続は二つの別な手続きであり、なお且つ特許権の対世的な認定はやはり知的財産局の職権に属するものだと考えている。よって、実務上ではやはり少数だが裁判所が無効の判断をしたにもかかわらず、知的財産局がそれを有効とする即ち無効審判請求不成立の認定をする状況が発生している。
失権効果	■　訴訟事件の当事者の事実と証拠の提出に対する制限効果。 原則：特殊の法定の情況がある場合を除き、民事訴訟第一審で提出されていなかった証拠は、民事訴訟第二審で提出してはならない。 例外：法定例外状況（民事訴訟法第 447 条第 1 項但書） 但し、行政訴訟において有効性があると判断時に使用する証拠が、民事第一審で提出されなくても、民事第二審で提出することが出来る。

Q　民事訴訟における特許有効性に関する抗弁証拠の提出に関する時間上の制限――失権効果の問題――一審判決後に二審で新証拠を有効に提出できるかの問題

事例：
被告が一審において特許が取消されるべき事由に該当すると抗弁したほか、引例 A を提出したが、裁判所では、特許がなお有効であると認定し、被告に対する不利な判決を言い渡した。被告は上訴手続きにおいて、新証拠（引例 B）を提出し、特許が取消されるべき事由に該当すると証明するための引例 B の提出について、原告は失権効が生ずると主張することができるか否か？

――

民事訴訟法第 196 条で「攻撃又は防御の方法は、特別の定めがある場合を除き、訴訟進行の程度によって、口頭弁論の終結に至るまで適当な時期に提出しなければならない。(2) 当事者が訴訟を遅延させる目的を以って、又は重大な過失によって時機に遅れて提出した攻撃若しくは防御の方法は、訴訟の終結に支障を生ずることがあるとき、裁判所は却下することができる。攻撃又は防御の方法の趣旨が不明瞭で、陳述を命じても必要な陳述をしないときもまた同じである。」と規定されている。また、第二審手続きに関して、同法第 447 条第 1 項本文にも「当事者は新たな攻撃又は防御の方法を提出することができない。」と明文で規定されている。一方、知的財産案件審理細則第 33 条第 2 項に、「知的財産権が取消され、又は廃止されるべき攻撃若しくは防御の方法に関して、第一審において主張又は抗弁しなかったり、準備手続が行われた事件が準備手続において主張又は抗弁が行われなかったりしたものは、法律に別段の規定がある場合を除き、上訴審又は準備手続後に行われた口頭弁論において、いずれも主張又は抗弁することができない。」と規定されている。

上記条文の立法趣旨は、現行の民事訴訟法において双方当事者が訴訟対策のために、遅遅として攻撃又は防御の方法を提出せずに、上訴の審理段階に至って、始めて提出したものに対して、もし制限もなく当事者の主張をすべて認めた場合、他方当事者が不意打ちを受け、裁判所の訴訟経済に損害を及ぼすこと等を避けるのが目的である。それ故、原則的に、当事者は二審で提出した新証拠について、もし裁判所により、訴訟を遅延させる意図があったり、重大な過失によって時機に遅れて提出した攻撃若しくは防御の方法であり、訴訟の終結に支障を生じせしめたりするものに該当すると認定されたとき、一定条件の下で、当該新証拠に失権効を適用することになる（知的財産案件審理細則第 33 条第 2 項）。

その一方、当事者が二審における新証拠の提出については、情状を問わず、完全に当事者による主張の可能性を否認した場合、訴訟手続きの不公平につながることもあり得るので、民事訴訟法第 447 条第 1 項但書において例外として、当事者が新たな攻撃又は防御の方法を提出することができる幾つかの事由を設けており、つまり「一、第一審裁判所が法令違反のために、提出できなくなったとき。二、事実が第一審裁判所の口頭弁論終結後に発生したとき。三、第一審で既に攻撃又は防御の方法を補充として提出したとき。四、事実が裁判所では既に明らかにされたか、又はその職務上既に知る又は職権により証拠調査を行うべきであるとき。五、他の当事者の責に帰せられない事由に該当し、第一審に提出できなくなったとき。六、その提出を許可しないと明らかに公平を失うとき。」としている。

我が国の裁判所では、実務上、同一の見解を持っている。つまり行政訴訟において有効性があると判断時に使用する証拠が、民事第一審で提出されなくても、民事第二審で提出することができるという。さもなければ、公平を失うことが明らかであると考えられる。それ故、民事訴訟法第 447 条第 1 項に掲げる各号の規定については、審理細則第 33 条第 2 項でいう「法律に別段の規定がある」という例外規定に該当する。つまり、「法律に別段の規定がある」として、新たな攻撃又は防御の方法を提出することができる。民事訴訟法第 447 条第 1 項に掲げる各号の規定は、前記審理細則でいう「法律に別段の規定がある」という例外規定に該当する（「98 年民専上字第 15 号」）。

■　パテントトロールに対する対策と有効性

現在、台湾においてパテントトロールに対して特許侵害訴訟が提起された実例はない。しかしながら、企業内部で適切に特許に関する過去の先行技術についての検索、特許権侵害回避のデザインアラウンド、及び特許侵害分析を行うと同時に、積極的に特許出願を行うことが、企業自身の利益を保護するための最善策であると考えられる。

Q. 台湾専利法（特許法）に於ける侵害者の過失の推定と間接侵害の規定がないこと

——

特許権の間接侵害制度と侵害に関する過失の推定の改正内容は今回(2010 年度)の専利法（特許法）改正草案に採択されず

間接侵害の規定を専利改正法に盛り込むために、長い時間をかけて各界から意見を聞いた結果、知的財産局はいきなり今回の専利法改正案に盛り込まない方針を示した。最初から間接侵害規定を盛り込む方向で検討してきたが、なぜ急ブレーキをかけたのか？その理由として挙げられたのは、知財産裁判所が開設されて間がなく、わが国産業も転換期を迎えているし、制度導入初期に適用上の疑念により権利濫用或いは濫訴の状況が生じるのを避けるため、知財産裁判所で事例判決の蓄積をまって更に立法の必要性を検討するのが望ましいというのである。とはいえ、間接侵害関連規定を特許法に明確に規定するのは世界の主流となっており、輸出依存の台湾産業にとって、もっと注意を払わなければならない、と知的財産局は今回の特許法改正案に間接侵害規定を盛り込まない方針を示したニュースリリースでこう述べた。
そのため、専利法上間接侵害の規定がなくても、民法第 185 条「共同不法行為」などの規定によって（数人が共同して不法に他人の権利を侵害した場合、連帯してその損害賠償責任を負う；加害者を特定できない場合でも同じである。造意者と幇助者は、共同行為者と見なす。）、特許クレーム権利範囲の構成要素の一部に対して侵害行為を行う者に対しても、特許権侵害に関する「共同不法行為」を巡る故意又は過失を立証さえ出来れば、権利侵害による連帯責任を追及することは尚可能である。

補足説明

知的財産局は今回の特許法改正草案に「特許権の間接侵害」規定を追加することを計画していたが、複数回の公聴会ならび国際検討会を経て、国内の産業界、司法実務界ならび学界の意見を幅広く聴取し、わが国の産業発展および全体の法制環境による影響を評価した結果、今回の特許法改正草案に織り込まないことを決定した。

特許権の間接侵害制度の設計は、そもそも、特許権の侵害が各国の特許法の規定において、侵害者による特許全部の必要な技術特徴の実施を要件としている。よって、発明特許の重要部分の実施だけでも、実質上他人の特許権侵害となるが、特許権の間接侵害行為に関する規定がない現時点では規制することができなく、構成要件がよりゆるやかな民法規定によって規制するだけである。さらに、一部の間接侵害事例の適用においても明確でない問題がある。よって、知的財産局は米国、日本、ドイツ、韓国など各国の特許法を参照し、特許法に特許権の間接侵害規定を織り込むことを計画している。

このため、知的財産局内部では一年あまりの討論を経て、わが国の特許法における特許権の間接侵害行為に関する規制の初歩的なドラフトを提出し、2008 年 10 月から 2009 年 5 月までに 2 回の公聴会のほか、2009 年 5 月には司法裁判実務に携わる各級の裁判所の裁判官と座談会を開いた。又、特許権の間接侵害改正草案の完全化を図り、特許権に対する完全なる保護と国内の産業発展の目標を兼ねて、米国、日本およびドイツの学者および司法実務界の経験豊富者を招いて、2009 年 7 月 15、16 日に「特許権の間接侵害に関する国際検討会」を開き、各国の特許権の間接侵害行為に関する規定および実施経験の紹介ほか、わが国の特許法改正草案の内容について、わが国の学者、知的財産権裁判所、裁判官、弁護士、弁理士および司法実務界と幅広く意見を交換した。

各国の特許権の間接侵害制度は、この期間の討論を通じて各界ともさらなる理解が得られたと思われる。このテーマについて知的財産局が国内の産業界、司法実務界および学界と多数回にわたり接触し、幅広く交流ならび意見を交換した結果、知的財産権裁判所が設立され、わが国の産業形態も転換段階にあり、制度の導入初期の適用上疑問が生じることによる権利の濫用または濫訴の状況を避けるため、知的財産権裁判所にて実務例をより多く蓄積した上、立法の必要性を改めて評価することがふさわしいのではないかと、今回の特許法改正草案に特許権の

間接侵害制度を織り込まないことを決定した。しかし、特許権の間接侵害規定を特許法で明確に規制することは多くの国家の立法の流れであり、製品輸出指向のわが国の産業にとって、特に注意すべき課題である。今回の特許法改正草案でこのテーマが提出された機会をもって、各国における特許権の間接侵害に関する規定への注意を喚起したい。

Q.　提訴に際しての留意事項—訴訟費用担保コストと他の出費に関しての把握が重要

（1）当該外国企業が台湾において事務所或いは営業所を有さず、相当価値の資産も有しない場合、裁判所は、民事訴訟法第 96 条規定により、被告の申立てに基づき、決定を以って原告に訴訟費用の担保を供託するよう命じる。

（2）訴訟上の関連文書資料について、理解及び討論のため、当該外国企業が熟知する言語に翻訳しなければならないことがあるので、付随的なコストにもなる。

Q. 知的財産裁判所の案件審理の実態——技術審査官の役割と影響

——

技術審査官の主な仕事には、以下のものが含まれる。

（1）法廷の参加：原則として、裁判官が出頭しなくてよいと明示した場合を除き、準備手続及び口頭弁論を含む、全ての期日に出席しなければならない。

（2）「技術分析報告」の提出或いは口頭による報告：原則として、各案件においていずれも書面による報告書を作成しなければならないが、口頭による報告については各裁判官により決定される。

（3）現場における証拠保全の執行：各裁判官の指示に基づいて行われる。

知的財産裁判所は、特許侵害訴訟において、ほぼ例外なく技術分野についてサポートする技術審査官一名を指定している。

技術審査官は、両当事者が訴訟上で提出した主張及び証拠に基づき、「技術報告」を作成する。当該「技術報告」の内容については、通常、特許が無効であるか否か、及び侵害被疑製品が特許請求の範囲に含まれるか否かという二つの部分に大きく分けられる。当該「技術報告」は、裁判官による技術分野における争点の認定及び判断に対して、決定的な影響力を有するものとされている。

このように、技術審査官が訴訟に関与する制度が導入されてから、当事者が第三者に「鑑定報告書」を委託することや、或いは裁判官により指定された鑑定機関が鑑定を行うという情況は、以前に比べるとかなり減少している。

一方、当事者が自ら特許対比分析意見を提出したり、或いは専門家証人を召喚して法廷にて説明させるよう申立てることがよくある。また、技術審査官が法廷で当事者或いは専門家証人に対して直接質問することもできる。

但し、留意点がいくつかある。即ち、技術審査官の意見は、当事者の証拠方法に代えることはできないため（知的財産案件審理細則第 18 条）、当事者は、なお訴訟においてその立証責任を果たさなければならないことから、必要があるときは（例えば、特殊な機器或いは設備を利用して、始めて侵害被疑物品が特許請求の範囲に含まれるか否かを分析することができる場合）、原告はなお「実験報告書」を提出するか、或いは鑑定により立証する方法を以って権利侵害を証明することを考慮し、実行しなければならない。

実務において、知的財産裁判所が技術審査官を指定して関与させた案件数の統計につき、2008 年は 136 件、2009 年は 386 件と増加している。その他裁判所において技術審査官が関与した案件数は、2008 年は 27 件、2009 年は 54 件と増加している。上記統計数値を年別でまとめると、2008 年の技術審査官関与案件数 163 件の内、民事訴訟は 109 件、行政訴訟は 49 件、刑事訴訟は 5 件である。2009 年の技術審査官関与案件数 440 件の内、民事訴訟は 286 件、行政訴訟は 149 件、刑事訴訟は 5 件である。このことから、知的財産裁判所等の裁判所が知的財産関連案件を処理するとき、技術審査官の協力を求める傾向が年々高くなっているという傾向が見られる。

■技術審査官の参加が特許訴訟に与える影響

【解説】

技術審査官は知的財産裁判所（智慧財産法院）に設置されているが、その他の裁判所は特許案件を審理する時に、必要があると認定した場合、書簡で知的財産裁判所の技術審査官室に協力を求めることができる。

技術審査官室の受理案件数の分析：

案件係属機関	2008 年	2009 年
知的財産裁判所	136 件(83%)	386 件（88%）
その他の裁判所	27 件(17%)	54 件（12%）
総計	163 件(100%)	440 件（100%）

技術審査官室が受理した案件訴訟類別の分析：

訴訟類別	2008 年 163 件	2009 年 440 件
民事訴訟	109 件(67%)	286 件（65%）
行政訴訟	49 件(30%)	149 件（34%）
刑事訴訟	5 件(3%)	5 件（1%）

しかし技術審査官は証人ではなく、鑑定人でもないので、当然証人または鑑定人に変更される可能性がなく、その意見について当事者が裁判所で詰問したり、弁論したりすることがないのに、如何に錯誤があるか否かについて明確に裁判所に認知させることができるのか、また当事者を信用させることができるのか?について、知的財産案件審理法第 8 条の規定では、「裁判所の既知の特殊な専門的知識は、当事者に弁論の機会を与えてから、始めて裁判の基準とすることができる。審判長または受命裁判官は事件の法律関係について、当事者に争点を説諭すべきで、適切な時にその法的見解を表明し、心証を開示することもできる。」としている。しかし、技術審査官が裁判官に与える影響は極めて大きく、裁判官はその意見を信用し易く、裁判官は必ずしも技術審査官の意見が「裁判所の既知の特殊な専門的知識」になると認知するわけでもなく、また当事者はこの部分について、実際に判決理由から必ずしも発見できるわけではなく、たとえ発見しても、論争することは困難である。どのようにして技術審査官の意見に対し、法廷で当事者が詰問したり、弁論したりする機会を設けるのかが、恐らく今後知的財産裁判所の成功の鍵となると思われる。

3-3-3 実用新案の権利行使

■ **実用新案形式審査**実用新案は 2004.7.1 より「形式審査制度」が採られている。
·形式審査項目（次の事項があれば付与されない）：

一、実用新案が物品形状、構造もしくは装置ではない。
二、実用新案が公共の秩序、良俗もしくは衛生を妨害している。
三、明細書に実用新案名称、説明、摘要及び実用新案請求の範囲について記載漏れがある。
四、単一性に違反している。
五、明細書及び図面の必要な事項の未開示もしくはその開示が不明確である。

■ **実用新案技術報告の性質**
·実用新案技術報告---実用新案が公告された後，**いかなる者も**知的財産局に実用新案技術報告を申請することができる(専§103I)。

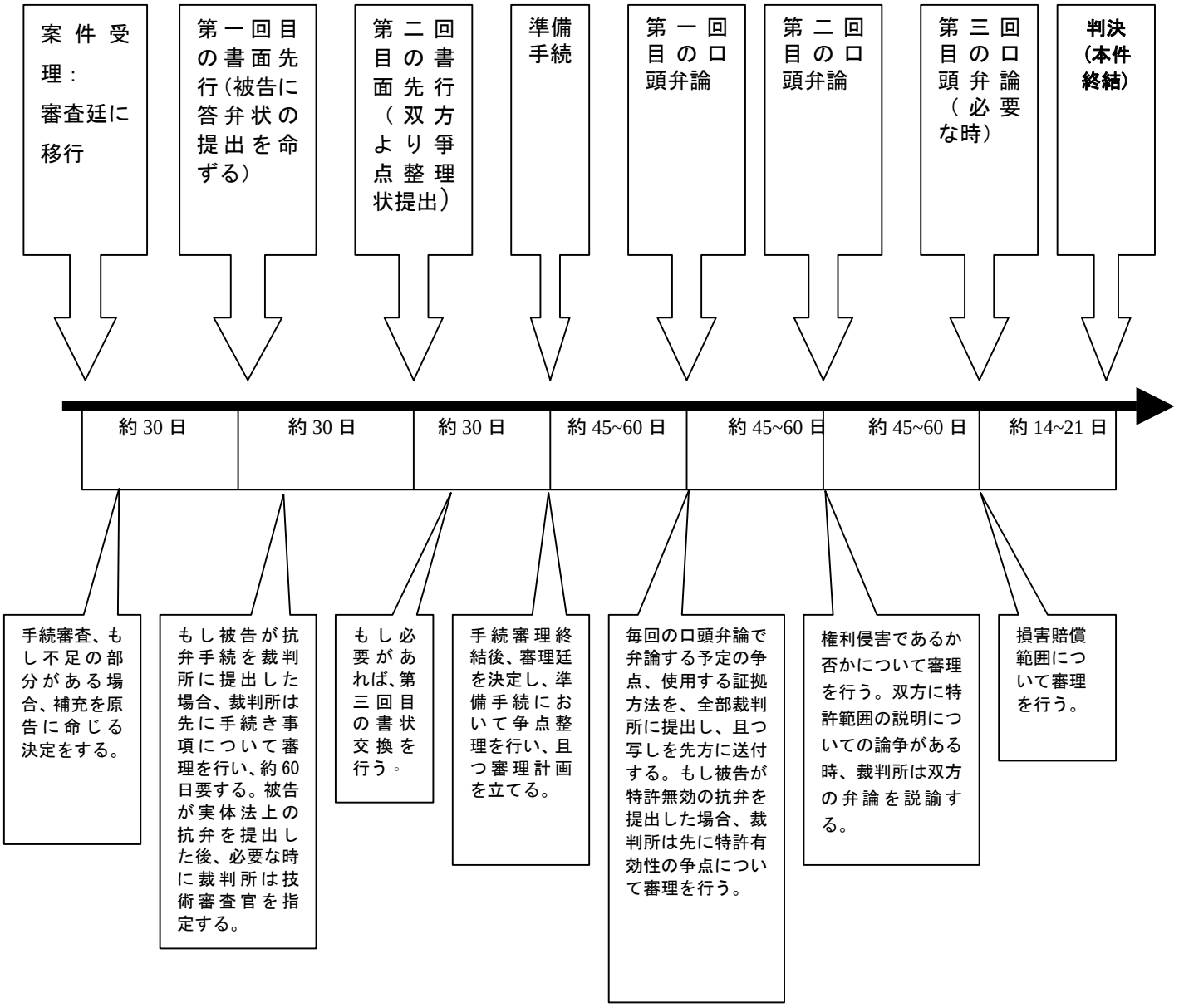
·実用新案技術報告の性質---立法主旨はそもそも係属機関による拘束力のない報告(法律意見）であって、行政処分ではなく、単に權利行使もしくは技術利用の際に参酌するものであり、これに対し行政訴訟を提起することはできない。
·台北高等行政裁判所 95 訴字第 2863 号決定

■ **実用新案権者による権利行使と技術報告の関係**実用新案権者が実用新案権を行使するとき、実用新案技術報告を提示して警告しなければならない。(専§104)---**非強制規定**
· 実用新案技術報告を提示しなくても、損害賠償を請求することができる。
·**最高法院 96 台上字第 2787 号**
·実用新案権者の権利が取消されるとき、その取消し前に、他人に対して実用新案権を行使したことにより損害を与えた場合、賠償の責を負う (専§105I)。
·もし、実用新案特許技術報告の内容に基づくか、もしくは既に相当の注意を払って権利行使をしたときは、過失がないと推定する(専§105II)。
·
----実用新案権者の権利が取消されて、他人に対して実用新案権を行使したことにより損害を与えた場合に､実用新案技術報告を過失がなく賠償責任を負わないとの主張の証拠とすることができる。また、第三者に無効審判請求の必要性の有無を理解させることもできる。

3-3-4 特許侵害訴訟の出費予算

■ 特許侵害訴訟又は特許無効審判に、どれ程の費用の予算がかかるか？又、それらの費用はどこまで敗訴側に請求できるか？仮処分の予算についてはいか程か？
——訴訟費用は主に裁判所の裁判費用と承認、通訳の出張旅費を指す。一方、弁護士の費用と鑑定費などは、相当の金額になる場合が多いが、通常「訴訟費用」には該当しない。訴訟費用は通常敗訴の側に負担させるが、その金額は訴訟対象物の金額の約 1%に相当する金額とされる。
特許無効審判の弁護士費用は、特許主務官庁の審決を経て、訴願の次に行政訴訟を二審ほど経てから確定する経過をクリアするパターンの場合、NT で 75 万元を超える場合がよくある。裁判費用一審に付き 6000 元となり、IPO の無効審判請求政府料金は 4000 元である。
特許侵害訴訟の第一審弁護士費用は、被告が「特許権無効抗弁」を声明していない場合、通常 50 万元～75 万元ほどかかる。被告が「特許権無効抗弁」を提起する場合、その費用は 150 元ほどに上る。上記のとおり、弁護士費用は敗訴側の負担ではないし、損害賠償の原因事項でもないので、他方当事者とその代理人の弁護士が不法な行為に加担するなど特段の事情がない限り、当事者自身が負担するのが通常である。
他方、仮処分命令の申請手続きに関しては、現在両方当事者が裁判官に特許の侵害鑑定成立若しくは勝訴の確率に関する説得､又は反対担保金の供託と共に被告側が仮処分を受けるべきでない形式上の事項のみならず実体事項も抗弁の提出が常態化する中、審理される内容が複雑化して、仮処分命令が下されるまでの法廷審理の回数と内容が膨大化する。よって、仮処分の予算が従来より大幅に膨らみ、50 万元を超える場合がよくある。

■ 民事訴訟の提訴と訴訟手続の流れ



■ 知的財産民事暫定状態を定める処分手続の概要（特許権利侵害事件を例に）